

Ana Claudia Siqueira Ribeiro

**O IMPACTO DA INTERNET NO
ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL: o conflito
entre marcas e nomes de domínio**

Brasília

2016

Ana Claudia Siqueira Ribeiro

O IMPACTO DA INTERNET NO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL: O
conflito entre marcas e nomes de domínio

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Direito da Faculdade de Ciências
Jurídicas do Centro Universitário de Brasília –
UnICEUB, como requisito parcial para a obtenção
do título de Bacharel em Direito.
Orientadora: Prof^a.: Dulce de Oliveira

Brasília

2016

ANA CLAUDIA SIQUEIRA RIBEIRO

O IMPACTO DA INTERNET NO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL: O
conflito entre marcas e nomes de domínio

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Direito da Faculdade de Ciências
Jurídicas do Centro Universitário de Brasília –
UniCEUB, como requisito parcial para a obtenção
do título de Bacharel em Direito.

Orientadora: Prof^a.: Dulce de Oliveira

Brasília, ____ de _____ de ____.

Orientadora

Prof. 2

Prof. 3

RESUMO

O presente trabalho se propõe a tratar sobre a forma como a *Internet* influiu sobre o Direito, um tema presente nos dias atuais. E, uma vez que esta se tornou ferramenta tão comumente utilizada pelos empresários e consumidores, o número dos conhecidos estabelecimentos empresariais virtuais cresceu consideravelmente. Desta forma, as marcas foram propagadas de forma mais fácil e veloz, estas que gozam da proteção dada pela Lei de Propriedade Industrial, e são de suma importância, em consequência da credibilidade que asseguram aos consumidores quanto aos produtos, ou serviços. Assim, quando atingidas pelo uso indevido por terceiros não autorizados, que as registram como nomes de domínios, sofrem uma perda de seu valor econômico e social, o que atinge não somente aos empresários, mas também aos consumidores, consequentemente. Ante a este impacto, se faz fundamental um estudo sobre este conflito, a fim de buscar uma solução plausível e justa, que erradique a concorrência desleal, levando em conta o direito dos empresários e titulares dessas marcas, bem como a devida proteção aos consumidores dos mais diversos ramos do mercado.

Palavras-chave: Internet. Marcas. Nomes de domínios. Estabelecimento virtual. Propriedade industrial.

Sumário

INTRODUÇÃO	5
1 O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL VIRTUAL	7
1.1 <i>REQUISITOS DO ESTABELECIMENTO</i>	7
1.1.1 Nome empresarial e título do estabelecimento	8
1.1.2 Ponto empresarial	9
1.1.3 Atributos do estabelecimento	10
1.2 <i>O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL VIRTUAL</i>	11
2 DAS MARCAS	14
2.1 <i>DOS ACORDOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS</i>	14
2.1.1 Da Convenção da União de Paris	15
2.1.2 Princípios da Convenção da União de Paris	16
2.1.3 GATT e Acordo TRIPS	18
2.1.4 Concorrência desleal	21
2.2 <i>CONCEITUAÇÃO DE MARCA</i>	23
2.3 <i>REGISTRO DAS MARCAS</i>	27
2.3.1 Os efeitos do registro	29
2.3.2 Da nulidade do registro	31
3 DOS NOMES DE DOMÍNIO	33
3.1 <i>CONCEITUAÇÃO DE NOMES DE DOMÍNIO</i>	33
3.2 <i>REGISTRO DOS NOMES DE DOMÍNIO</i>	35
3.3 <i>RESPONSABILIDADE PELO MAU USO DO NOME DE DOMÍNIO</i>	37
4 DOS CONFLITOS	41
4.1 <i>EXPOSIÇÃO DO CASO</i>	41
4.2 <i>ANÁLISE SOBRE O CONFLITO E POSIÇÃO DOUTRINÁRIA</i>	44
4.2.1 As possíveis causas do conflitos	47
4.2.2 Das possíveis soluções	48
CONCLUSÃO	50
REFERÊNCIAS	52

INTRODUÇÃO

Mais que um veículo de comunicação comum, a *Internet* ganhou proporções jamais imaginadas, e o limite de sua capacidade ainda hoje permanece inalcançável. Este mundo virtual trouxe novas formas de relacionamentos, sejam entre pessoas, entre empresas ou entre pessoas e empresas. É um mecanismo que elevou bastante a praticidade e velocidade das informações. E diante de todas essas possibilidades, os estabelecimentos empresariais virtuais ganharam mais destaque, tornando-se gradativamente mais utilizados.

Estes estabelecimentos estão contidos nos *sites*, espaços cibernéticos, designados por um nome de domínio. E, precisamente o registro deste, pelo método que utiliza para sua concessão, é o fato gerador do recorrente conflito com as marcas registradas.

Um assunto tão importante não poderia permanecer ignorado pelo Direito Brasileiro, este que sempre apresentou uma preocupação com o Direito da Propriedade Industrial, primando pelo não oportunismo, e pela concorrência leal. Entretanto, mesmo assim, a legislação sobre o registro dos nomes de domínio se mantém insuficiente para evitar estes conflitos, bem como nenhuma possível alteração foi realizada na Lei de Propriedade Industrial, que possa sanar essa falha.

O objetivo deste trabalho é demonstrar e discutir este impacto causado pela *Internet*, em relação ao registro de marcas, desde o seu surgimento aos dias de hoje. Abordando a reação do Direito Empresarial Brasileiro ante a influência que exerceu nos estabelecimentos empresariais, com enfoque no Direito de Propriedade Industrial e os inúmeros conflitos que gerou com as marcas registradas.

Para tanto deve-se discorrer sobre as formas como se dão cada instituto abordado – estabelecimento empresarial, marcas e nomes de domínio –, para que então, de forma mais coerente, se apresente ao final as soluções possíveis.

Assim, o primeiro capítulo esclarece sobre o estabelecimento empresarial, elencando e explicando seu conceito, atributos e elementos, para que, desta forma, seja possível a melhor percepção da discussão travada quando assumiram forma virtual, e a razão pela qual se caracterizam também como estabelecimentos.

Demonstrar-se-á a importância que possuem os bens imateriais dos estabelecimentos, e como que, uma vez organizados, são capazes de atrair clientela

e aumentar os lucros, agregando valor aos estabelecimentos, tornando-os, inclusive, mais rentáveis caso sejam posteriormente adquiridos por outrem.

Passado o estabelecimento, se esclarecerá detalhadamente sobre as marcas no capítulo segundo. Este sinal distintivo, que goza de relevância em âmbito nacional, assim como em legislações estrangeiras, se tornou objeto de diversos acordos e convenções internacionais com fim de prover maior segurança a este bem. E, sendo o Brasil um país signatário dos mais relevantes tratados, abordar-se-á sobre importância que os acordos têm na legislação nacional. Focando, além disso, nos requisitos necessários, e forma pela qual são registradas, bem como sobre as causas de extinção desse registro.

Da mesma maneira pormenorizada será tratado sobre os nomes de domínio, no capítulo posterior (terceiro), descrevendo a evolução da *Internet*, e o método que é utilizado na sua organização e comunicação, a fim de constatar o que são os nomes de domínio. Adentrando então na sua recepção pelo ordenamento jurídico brasileiro, e a forma como se concede o seu registro.

Discriminados os conceitos acima, pretende-se, então, demonstrar como ocorre esse conflito entre as marcas registradas e os nomes de domínio, por meio de um caso concreto, e como seus efeitos podem alcançar a toda a sociedade. Com o propósito de, assim, concluir as possíveis soluções propostas segundo doutrina apresentada.

É possível perceber a magnitude deste presente tema na área jurídica, e a presença dessa problemática é constante e concreta. Razão pela qual entende-se como significativo o seu estudo, e a pesquisa sobre as formas de resolver essa questão. Prezando pelos princípios da Propriedade Industrial, e tendo em mente que, se tomada uma atitude já, a *Internet* conseguirá ser uma fonte de informações e riquezas mais igualitária e justa.

1 O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL VIRTUAL

Com a nova possibilidade de comercialização por meio da *Internet*, o estabelecimento empresarial virtual tornou-se bastante utilizado, fato este que gerou um abalo nos conceitos tidos pelo Direito Empresarial, uma vez que jamais havia se concebido a ideia de um estabelecimento completamente imaterial.

Iniciados diversos estudos foi possível perceber que mesmo existente apenas no mundo cibernético, estavam presentes os mesmos requisitos necessários e inerentes ao conceito de estabelecimento empresarial, exceto, por óbvio, a materialidade.

Cuida-se, então, neste capítulo sobre o estabelecimento empresarial segundo é visto pelo Direito Empresarial Brasileiro, descrevendo suas características a fim de que, com uma pormenorizada explicação, possam ser melhor percebidas as mudanças causadas pela *Internet*, e, enfim, conceber o conceito de estabelecimento virtual.

1.1 REQUISITOS DO ESTABELECIMENTO

O estabelecimento empresarial deve ser entendido como algo muito mais amplo que meramente o imóvel utilizado para o exercício da atividade (TOMAZETTE, 2014). É um conjunto de critérios e atributos que compõem as características materiais e imateriais, sendo o local apenas mais uma dentre as características materiais.

Tampouco pode se confundir o estabelecimento com a empresa, pois esta representa o aspecto dinâmico do conjunto, enquanto o estabelecimento é aspecto estático. Assim, a empresa é a expressão do conjunto da atividade desempenhada e do estabelecimento (MAMEDE, 2012).

Segundo vigente Código Civil, em seu artigo 1.142, estabelecimento empresarial é “todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. Ou seja, é o conjunto destes três aspectos: trabalho, capital e organização, que é o estabelecimento comercial, e que permitem ao empresário desempenhar sua atividade (PERRUCCI, 2006).

No que concerne ao elemento organização, este é o meio pelo qual o empresário define o método para o desempenho da sua atividade, é deste que se principia, como explica Taddei (2009):

Na exploração de uma atividade empresarial é necessária a organização de vários bens, sem a organização desses bens não é possível dar início à exploração da atividade econômica. O estabelecimento empresarial é essencial para o exercício da empresa, correspondendo a um dos elementos da empresarialidade. O empresário pode exercer sua atividade em mais de um estabelecimento, destacando-se o estabelecimento principal (sede ou matriz) e os secundários (filiais).

De sorte que é quando o empresário organiza os vários elementos para a finalidade comum, o desenvolvimento da atividade, que esse complexo de bens adquire natureza de um estabelecimento (TOMAZETTE, 2014). Também, é segundo a organização que os elementos podem ser otimizados, e desta forma, vir a gerar maiores lucros (GUSMÃO, 2012).

O elemento capital pode se apresentar de duas maneiras: corpóreos ou incorpóreos. Os bens corpóreos são aqueles cuja existência é física, material, ou seja, são as instalações, máquinas, utensílios, estoque, e mesmo o dinheiro (GUSMÃO, 2012). Já os bens imateriais, por sua vez, não têm existência física, consistindo no nome empresarial, desenhos industriais, a marca, que é foco deste trabalho, entre outros.

1.1.1 Nome empresarial e título do estabelecimento

O nome empresarial tem como função designar o empresário, e “não apenas individualiza; dá uma identidade ainda maior, agregando passado (uma história), valores sociais (a imagem, a honra) etc” (MAMEDE, 2012, p. 118). E recebe expressa proteção na Carta Magna, segundo exposto no artigo 5º, XXIX, *in verbis*:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Proteção garantida em face de sua relevância no exercício da empresa, e valor patrimonial e social que agrega.

O nome existe em duas espécies, segundo sua forma de composição, quais sejam: a firma e a denominação (TOMAZETTE, 2014).

A firma é o modo como o empresário assina os atos da empresa, ou seja, é assinatura que deve ser o nome do empresário, obedecendo o critério da veracidade (FRANCO, 2004). E pode ser individual – nos casos de empresários individuais, e quando houver sócio de responsabilidade ilimitada, e neste caso os nomes dos outros sócios constarão de “e companhia” ou abreviação – ou coletiva, quando for utilizada por sociedade (GUSMÃO, 2012, p. 299), que equivale a razão social, podendo ser de uso nas sociedades em comandita por ações, limitadas, comandita simples, em nome coletivo (TOMAZETTE, 2014).

A denominação é uma expressão que indica o objeto social, e pode vir, ou não, acompanhada de um nome fantasia (FRANCO, 2004). É de livre escolha aos sócios, podendo fazer uso de qualquer palavra ou expressão, desde que em observância ao princípio da novidade, em outras palavras, não colidindo com nome já registrado, a fim de afastar confusão pela similaridade (MAMEDE, 2012). E, diferentemente da primeira, a denominação “não é direito personalíssimo de seu titular, mas um bem incorpóreo integrante do estabelecimento” (GUSMÃO, 2012, p. 301).

Já os títulos do estabelecimento não têm relação com o empresário, são apenas “o sinal indicativo do estabelecimento” (FRANCO, 2004, p. 154). E pode ser adquirido pelo notório uso, não sendo o registro a única forma de sua aquisição, embora seja a mais indicada (MAMEDE, 2012). Assim, nenhum deles se confundem entre si.

1.1.2 Ponto empresarial

Pode-se definir ponto empresarial, basicamente, como “o local onde o empresário fixa seu estabelecimento para ali exercer sua atividade” (NEGRÃO, 2014, p. 125), ou seja, é o estabelecimento considerado segundo sua localização geográfica, avaliando a vizinhança e a freguesia (MAMEDE, 2012).

Ele influencia no atributo clientela, uma vez que determinada localização atinge certos grupos, que serão, possivelmente, aqueles que fielmente adquirirão os

produtos, ou serviços, do empresário. Além de gerar a confiança naquele estabelecimento, que, conseqüentemente, também levará ao fator anterior. “O ponto ou local de negócios, portanto, é o fator de atração da clientela que, como tal, resulta da atividade desenvolvida pelo empresário” (FRANCO, 2004, p. 150).

A tutela oferecida pelo Direito ao ponto não se dá apenas pela sua influência no atributo clientela, leva-se em conta fatores mais amplos, tais como logística, estrutura da localidade, acessibilidade, e outros. E a proteção pode variar se o imóvel for propriedade do empresário, ou sociedade empresária, ou for imóvel locado, como coloca Gladston Mamede (2012, p. 283 e 286):

No primeiro caso, protege-se o ponto com regras gerais do direito de propriedade (Direito das Coisas), garantindo-se ao proprietário o exercício dos direitos inerentes à propriedade, designadamente o direito de usar (*ius utendi*), gozar (*ius fruendi*) e dispor (*ius disponendi*) da coisa, bem como o direito de pedir ao Judiciário que o bem lhe seja devolvido (*ius vindicandi*, base da ação de reivindicação ou *rei vindicatio*). [...] Se o estabelecimento funciona em imóvel locado, combinam-se o direito de propriedade, do locador, e o direito ao ponto empresarial, do locatário. Não raro, o locatário, no exercício da mercancia, acresce valor ao imóvel, granjeando-lhe uma freguesia. Haveria enriquecimento sem causa se fosse permitido ao locador apropriar-se dessa vantagem, em desproveito do locatário. Por isso, o Direito evoluiu para garantir que a proteção ao ponto empresarial alcançasse o locatário, assegurando o direito à vantagem empresarial que construiu. O direito ao ponto empresarial, desde que preenchidos seus requisitos listados pela Lei 8.245/91, limita o direito à propriedade, evitando que o locador se aproveite, indevidamente, da vantagem empresarial construída pelo locatário.

É, então, visando impedir que o locatário tenha tomado de si as vantagens que gerou ao estabelecimento, que a lei veda, por exemplo, que o locador retome o imóvel antes do prazo estipulado, podendo, no entanto, o locatário devolver se o quiser, pagando a multa proporcional. Assim como o direito a renovação automática do contrato, essa norma é de ordem pública, sendo inafastável do contrato, ou mesmo incondicionável (pagamento das luvas), de forma a considerar nula qualquer cláusula contratual que tente (MAMEDE, 2012).

1.1.3 Atributos do estabelecimento

Continuando os bens imateriais do estabelecimento, tem-se como seus atributos a clientela e o aviamento. Ressaltando ser diferente, na visão de alguns doutrinadores, como Rubens Requião (REQUIÃO, RUBENS, 2000 apud GUSMÃO,

2012, p. 319), freguesia e clientela, pois aquela é eventual, enquanto esta seria habitual.

Então, entende-se clientela como “o conjunto de pessoas que adquirem habitualmente os produtos ou serviços fornecidos por um empresário” (TADDEI, 2009). E não se confunde com o aviamento. Este é “o potencial de lucratividade de uma empresa, o quanto que ela pode vir a gerar de lucro para o empresário” (SIQUEIRA, 2011).

Sendo aquela um efeito deste, que acaba por exercer influência direta. Assim, quanto melhor for a organização dos bens, maior será a capacidade atrativa de clientela, que por sua vez interferirá no aviamento, podendo dizer que quanto maior a clientela maior será o aviamento, como bem coloca Marlon Tomazette (2014).

É diante dessa importância na mensuração do valor de um estabelecimento, que a clientela recebe uma proteção legal especial, pois pode-se perceber que não é possível considerar a clientela em si como bem, um objeto, esta é uma situação de fato, que decorre do aviamento e influi sobre ele (BARRETO FILHO, OSCAR, 1988, apud GUSMÃO, 2012, p. 319).

Explanados o conceito, os elementos e atributos do estabelecimento empresarial, ver-se-á que mesmo quando apresentado de forma virtual, estes serão encontrados, podendo, então, enquadrá-lo no conceito de estabelecimento, tendo como única distinção não estar presente no mundo físico, apenas no cibernético.

1.2 O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL VIRTUAL

Atualmente as pessoas utilizam a *Internet* para absolutamente tudo: conversas, trabalhos, pesquisas, relacionamentos, finanças, e transações empresariais e consumeristas. A compra e venda virtual já é uma realidade inquestionável; a capacidade de comprar, ou vender e poder ganhar um dinheiro sem sair do conforto do lar, se tornou uma das ideias mais sedutoras para as pessoas. E a possibilidade de levar seus produtos e expandir a marca internacionalmente de uma forma bem mais prática, adquirindo mais consumidores e propagadores destes produtos, se tornou o novo foco dos já grande empresários, que começaram a expandir, ou criar negócios no “novo mundo”.

Mas estes estabelecimentos geraram muitos questionamentos ante sua completa abstração do espaço físico, como aborda Perruci (2006, p. 429):

Importa observar que a conceituação tradicional de estabelecimento empresarial, embora o considere reunião de bens organizados para a exploração de atividade econômica para a produção e circulação de bens e serviços, não dispensava a presença do aspecto físico de sua constituição, ou seja, a instalação do empresário em algum local físico, acessível aos consumidores.

Já estando compreendido, portanto, que o estabelecimento não se confunde com apenas o local onde o empresário exerce a atividade, mas sim um complexo de bens organizados, pode-se inferir que a ideia de um local físico é apenas parte do conceito, pois, como bem colocou Perruci (2006), acima, essa não é uma característica desprezada do conceito, já que ainda não se pensava em um estabelecimento incorpóreo; só com a *Internet* foi possível essa modalidade de um exclusivamente imaterial.

Marlon Tomazette (2014) destaca ainda duas espécies de estabelecimentos digitais: os originários e os derivados. No primeiro caso não há uma atividade comercial anteriormente desenvolvida que se vincula ao estabelecimento virtual. Já na segunda situação, o estabelecimento decorre de uma atividade já exercida, ou seja, posteriormente à atividade já em exercício, passa-se a usar os meios eletrônicos.

No tocante aos elementos constitutivos, tendo-os definidos como capital, trabalho e organização, verificamos que, mesmo diante da incorporeidade do estabelecimento virtual, os três estão configurados. O que se diferencia é a forma como se exterioriza o elemento organização, por meio do acesso dos consumidores aos produtos via *Internet* (PERRUCCI, 2006). Há que se falar até em fundo de comércio, segundo Fábio Ulhoa (2002), pois que o conjunto de bens que compõem o estabelecimento possui um valor agregado, de sorte que o valor do total pode ser maior que a soma dos valores de cada bem individual. O doutrinador ainda discorre (COELHO, 2002, p. 34):

Se o *website* é visitado por significativa quantidade de *internautas*, abriga volume expressivo de transações, o *layout* da página é bem estruturado e atraente, o nome de domínio é de fácil assimilação, os sistemas de segurança de transmissão de dados são confiáveis, então o estabelecimento virtual tem seu próprio valor, independente dos equipamentos e programas empregados ou da marca. Os portais são exemplos de empresários que titularizam exclusivamente estabelecimentos virtuais, que são negociados como qualquer outro estabelecimento, isto é, por preço reflete mais o potencial de retorno financeiro do investimento que o valor dos bens componentes. O

mercado considera como *goodwill of trade* dos estabelecimentos virtuais a 'comunidade de internautas', isto é, o perfil e a quantidade diária média de pessoas que transitam pelo *website* e que podem constituir consumidores potenciais de produtos ou serviços nele anunciados.

Desta maneira, uma vez que a quantidade de pessoas que acessam o *site*, e sua qualidade como possíveis consumidores, interferem na valoração do estabelecimento virtual, e, de forma semelhante a um estabelecimento físico, pode-se inferir que o atributo clientela se configura, porém, apenas sob um aspecto peculiar, isto é, não há pessoas se deslocando fisicamente no espaço para adquirirem produtos ou serviços; essa transição da freguesia, ou da clientela pode ser demonstrada, por exemplo, pelos medidores de acesso de um *site*.

Também não fica difícil encontrar o atributo aviamento, pois, mesmo no espaço cibernético, há sua capacidade de lucratividade, segundo sua organização (GUSMÃO, 2012). E, como já abordado, este atributo é intrinsecamente relacionado ao anterior, de modo que, quanto melhor elaborado for o *site* (organização), mais visitado e acessado será (clientela), aumentando sua capacidade de gerar lucros (aviamento).

Da sua melhor organização, e quantidade de acessos, decorre ainda o aspecto da utilização de um domínio para fins de publicidade. Ou seja, um *site*, quando muito acessado, reconhecido e utilizado, se torna atrativo para que outros *sites* se propaguem neste (COELHO, 2002). Este fator pode ser facilmente encontrado em espaços de relacionamentos, as redes sociais, nas quais os usuários são bombardeados com propagandas de outras empresas, a partir de uma coleta de dados sobre o perfil destes usuários. Assim, quanto mais o internauta busca, e acessa, determinados tipos de informações, ou produtos, mais publicidade relacionada a esse tipo será direcionada a ele. Fator este que será mais a frente abordado neste trabalho.

Portanto, se uma empresa vier a ser adquirida por qualquer dos meios previstos em lei, o seu estabelecimento virtual, segundo seu aviamento e clientela, será de vital importância na sua valoração.

2 DAS MARCAS

As marcas passaram a atingir um número consideravelmente mais elevado de indivíduos, representando a credibilidade da empresa a uma quantidade maior de consumidores, quando começou-se a utilizar *Internet* como meio de propagação de produtos e/serviços, já que esta funciona de modo ininterrupto às pessoas de todos os lugares. E, uma vez expostas dessa maneira global como jamais haviam sido, a proteção e o devido registro dessas marcas se tornaram de maior relevância, e interesse, no Direito Brasileiro e Legislações Estrangeiras.

Porém, essa concepção de proteção dos bens imateriais em âmbito internacional não veio a ser concebida apenas com o advento da *Internet*. Com a Revolução Industrial no século XIX, veio a era dos grandes inventos industriais, e o Direito não ficou alheio a este fenômeno. Enfim percebeu-se o vínculo que havia entre os bens imateriais e o autor, e que este elo era semelhante ao que existia entre proprietário e seus bens materiais. Desta forma, foi reconhecido o direito de propriedade de bens imateriais (FURTADO, 1996).

2.1 DOS ACORDOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS

Ao longo do tempo, o mundo se tornou cada vez mais globalizado, expandindo o comércio para além das fronteiras territoriais, e permitindo sempre mais negociações entre inúmeros países. Desse modo, nesse contexto de rápido e largo crescimento comercial, a proposta de acordos e convenções que visassem proteger a propriedade industrial se tornou expressivamente importante.

O Brasil é hoje signatário de diversos acordos e tratados que dizem respeito à proteção da Propriedade Industrial, uma vez que é necessário ter garantias de uma segurança à patente, e ao registro, quando utilizados em países estrangeiros, a fim de diminuir o uso indevido desses bens, e até mesmo fomentar o crescimento tecnológico e econômico em âmbito nacional.

Se mostra necessário destacar o conceito de patente, que muito será utilizado neste trabalho. Conquanto trate a Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279 de 1996, de seu conceito em sentido mais estrito, ou seja, a proteção conferida às invenções e aos modelos de utilidade, as convenções internacionais, muitas das vezes, utilizam também seu significado mais amplo, como uma proteção conferida à

propriedade industrial, conceito no qual as marcas estão inseridas. Desta forma, quando se referir a patente será sob a ótica do seu sentido amplo.

2.1.1 Da Convenção da União de Paris

Foi no grande momento histórico da Revolução Industrial, que a Convenção da União de Paris (CUP), de nome oficial “Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial”, se reuniu pela primeira vez, em 1883. Tendo por objetivo principal igualar os estrangeiros unionistas aos cidadãos nacionais, e, em segunda ordem, criar uma harmonia no direito (LOUREIRO, 1999).

Para os fins de proteção à Propriedade Industrial, a CUP considera como objetos dessas garantias o exposto no artigo 1º (BRASIL, Dec. nº 75.572/75), *in verbis*:

Artigo 1

- 1) Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial.
- 2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

E eleva a propriedade industrial, pelo inciso terceiro deste citado artigo, a um conceito mais amplo, aplicando “não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais” (BRASIL, Dec. nº 75.572/75).

E assim, além dessa abrangente interpretação dada aos títulos da propriedade industrial, todo o corpo de dispositivos desenvolvido na CUP estipula a proteção destes em todos os países signatários, bem como o direito do inventor estrangeiro de gozar desse *status* e receber as mesmas vantagens previstas nas legislações nacionais, em todos os países unionistas. E são estas medidas que auxiliam nas transações, comercializações e negociações entre os países, tendo em vista uma maior segurança que estes países terão, além de defenderem o direito daquele que cria, que inventa, combatendo a concorrência desleal, da qual logo mais se tratará.

Note-se que o cerne da Convenção não é uniformizar as leis nacionais, muito

menos instituir o que Luiz Guilherme Loureiro chama “patente supranacional” (1999, p. 33), “pelo contrário,” prevê “ampla liberdade legislativa para cada país” (GONTIJO, 2005 p. 5). O objetivo é assegurar um tratamento igualitário entre estrangeiros e nacionais dos países signatários, por meio do direito de prioridade, que será abordado posteriormente.

Cumpra ressaltar que na CUP nunca houve nenhuma inclusão de órgão sancionador para as hipóteses de possível descumprimento das regras estabelecidas, embora, em tese, não é impossível que tal fato seja levado à Corte Internacional de Justiça de Haia, e isto se dá pelo respeito a ideia basilar da cooperação recíproca e unidade de propósitos que opera na União (BARBOSA, 2005). Então, nesse contexto dos fundamentos norteadores da CUP, se faz necessário destacar os princípios que regem a Convenção.

2.1.2 Princípios da Convenção da União de Paris

O primeiro deles é, como já abordado, o *princípio do tratamento nacional*; isto é, a União busca a paridade de tratamento entre os nacionais e estrangeiros unionistas, determinando que estes gozarão das mesmas vantagens que a Lei conferir aos nacionais, sem distinção (GONTIJO, 2005), e define, ainda, em seu artigo segundo, que a proteção dada por uma Lei nacional não exclui os direitos previstos na Convenção, em outras palavras, se a Convenção dispuser de mais direitos ao estrangeiro que a Lei nacional, ela prevalecerá então (BARBOSA, 2005), vide o artigo 2 (BRASIL, Dec. nº 75.572/75):

Artigo 2

1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, **sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção**. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais. (*grifo nosso*)

Ressalta, deste modo, a preocupação da Convenção em garantir que uma legislação não conceda maiores vantagens aos seus nacionais, nem criem empecilhos aos estrangeiros, dificultando-lhes o direito de terem sua criação protegida, e constarem como proprietários desta.

O segundo princípio, igualmente basilar, é o da *prioridade*. Também supracitado, e que será mais a frente detalhado, este princípio confere ao estrangeiro que tenha realizado registro em qualquer dos países unionistas um prazo de prioridade para realizar o depósito nos outros países, e durante este período nenhum outro pedido invalidará o seu. E a grande finalidade deste fundamento é evitar o conflito entre dois possíveis registros sobre o mesmo objeto, e impedir a apropriação indevida das informações constantes dos pedidos de patente ou registro (GONTIJO, 2005).

Outro princípio é o da *independência das patentes*, no qual cada patente tem a sua validade em âmbito nacional, e vige independentemente das outras patentes dos demais países, mesmo que em um dos signatários uma patente venha a ser anulada, isso não implica que a patente conferida aqui no Brasil, por exemplo, também o seja (BARBOSA, 2005), segundo o determinado pelo artigo 4-bis da Convenção (BRASIL, Dec. nº 75.572/75):

Artigo 4 bis

- 1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.
 - 2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto, particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.
- [...]

Este mesmo princípio está intrinsecamente relacionado ao da *territorialidade*, que limita a proteção de uma criação ao país no qual foi registrada. Assim, uma marca, por exemplo, só está protegida no Brasil quando registrada junto ao órgão competente deste país, e, a princípio, só é protegida aqui. A exceção são as marcas de alto renome e notoriamente reconhecidas, (TOMAZETTE, 2011) mais a frente explanadas.

Portanto, deste princípio da territorialidade, junto ao disposto no primeiro inciso do artigo 4 bis da Convenção (BRASIL, Dec. nº 75.572/75), acima, decorre a necessidade de cada país ter o seu órgão competente para um registro, bem como, o seu procedimento administrativo para a concessão deste. O que pode gerar o fato de uma patente preencher os requisitos do procedimento administrativo em um

determinado país, mas não aqui no Brasil, por exemplo, ou por algum motivo vir a ser nula aqui, então, se reporta ao que expressa o inciso segundo do mesmo artigo (BRASIL, Dec. nº 75.572/75), que, como de caráter absoluto, impede a anulação desta patente em outro país, pelo simples fato de o ter sido aqui, mesmo quando pedidas em prazo de prioridade, pois são independentes. Este princípio visa assegurar a coesão do sistema de proteção adotado, impedindo o tratamento desigual.

Para Denis Barbosa (2005) há ainda mais um princípio de suma importância no que concerne à criação tecnológica, o *princípio da repressão do abuso do direito de patente*. Pela ótica deste princípio a Convenção, no artigo 5º (BRASIL, Dec. nº 75.572/75), veda que haja caducidade da patente de um objeto, no país em que a patente foi concedida, pelo fato de o objeto patenteado, ou os materiais para sua produção, ser importado de qualquer dos outros países da União.

Mas, frisa-se que a Convenção veda a caducidade pelo simples fato da importação, este fato que não deve ocorrer; mas não significa que não haverá caducidade alguma, ou que este instituto não seja importante. Segundo o autor Barbosa (2005, p. 43) “a patente deve servir para trazer tecnologia para o país e não assegurar a margem de lucro dos produtos feitos com a tecnologia e importados para o país”, por isso o instrumento da caducidade é de grande relevância para o desenvolvimento de um país.

No tocante a novos signatários, a Convenção da União de Paris, já revisada por sete vezes, permite a livre adesão e saída dos países, porém um novo signatário deve aceitar o disposto no último texto em vigor, assim como, que sejam tratados pelos antigos unionistas segundo a última versão a qual eles aderiram. “Assim, o Brasil aplicava, até 1992, o texto de 1925 à Argentina, enquanto esta submetia as patentes brasileiras ao regime de 1967” (BARBOSA, 2005, p. 39). Hoje vige no Brasil, desde 1992, a última revisão, de Estocolmo, promulgada pelo Decreto nº 75.572 de 8 de abril de 1975.

2.1.3 GATT e Acordo TRIPS

Diferentemente da CUP, o *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), primeiramente instituído em 1947, tinha como finalidade a uniformização do tratamento alfandegário pelos países aderidos. E desta data em diante, várias

rodadas foram realizadas a fim de padronizar as regras do comércio internacional, se destacando, inicialmente, as Rodadas Kennedy (1964 – 1967) e Tóquio (1973 – 1979) (SANTIAGO, 2011).

Ocorre que, em 1982, os Estados Unidos, apoiado por outros países, apresentaram um projeto de Acordo que visava utilizar o GATT no combate a contrafação de produtos, obrigando os signatários “a efetuar o arresto ou sequestro dos bens pertinentes, ou de outra maneira negar o benefício econômico da operação com bens contrafeitos ao contrafator” (BARBOSA, 2005, p. 1).

Com a crescente pressão exercida pelos Estados Unidos para que fossem completamente reformadas as normas sobre comércio internacional, alguns países se mostraram resistentes a essa ideia, de forma que em 1986 ocorreu a negociação da Rodada Uruguai, e desta resultou a Organização Mundial do Comércio (OMC), cujo objetivo vai além do próprio GATT. A OMC tem suas funções dispostas no artigo III, do Acordo Constitutivo, dentre elas: revisar políticas comerciais de seus membros, auxiliar os países em desenvolvimento, cooperar com outras organizações internacionais, e assim por diante (SANCHEZ, 2003).

Também da Rodada Uruguai, no âmbito da OMC, incorporada pelo Brasil em 1994 pelo Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro deste mesmo ano, surgiu o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs). Este acordo propõe princípios basilares para uma proteção a propriedade intelectual, como discorre Luiz Guilherme Loureiro (1999, p. 34):

O acordo é composto por sete partes e prevê um nível mínimo de proteção da propriedade intelectual. Por esse motivo não impede o legislador interno de disciplinar uma proteção mais larga aos direitos de propriedade intelectual não prescrito no Acordo TRIPs, salvo estipulação contrária, como por exemplo quando uma proteção excessiva desses direitos venha a constituir obstáculo ao livre comércio internacional, princípio básico do GATT.

Este Acordo prima também pela igualdade de tratamento entre estrangeiros membros e nacionais, de forma semelhante a CUP, que tinha este como seu princípio primordial (BARBOSA, 2005).

O conteúdo de que trata o Acordo TRIPs se encontra exposto na Parte II do referido texto (BRASIL, Dec. nº 1.355/94), definindo os padrões para a existência, exercício e abrangência de direitos de Propriedade Intelectual, e elenca os objetos de sua proteção, quais sejam: o direito do autor e conexos, marcas, indicações

geográficas, desenhos industriais, patentes, topografias de circuitos integrados, proteção de informação confidencial, e o controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licenças.

O Acordo cria um mínimo de direitos e garantias ao titular de qualquer destes objetos, tendo, assim, por princípio geral o da *relação do Acordo com as leis internas* (BARBOSA, 2005), e permite que cada membro possa se ater apenas à proteção conferida pelo próprio Acordo, mas, caso queira conferir garantias mais amplas, estas deverão ser coerentes, conforme o artigo 1, da Parte I (BRASIL, Dec. nº 1.355/94):

ARTIGO 1 Natureza e Abrangência das Obrigações

1. Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Por ser um Acordo que tem uma relação com outras convenções, como a CUP, uma das suas regras obrigatórias é justamente a aplicação da Revisão de Estocolmo da Convenção da União de Paris, já anteriormente mencionada, e estabelece também, que o que houver disposto neste Acordo não invalida em absoluto as relações e obrigações que os países membros possam ter entre si, em decorrência da CUP, ou outras Convenções. Porém, ao contrário da CUP, os países membros do TRIPS estão sujeitos à regulação de conflitos do sistema OMC (Organização Mundial do Comércio), de forma que uma vez que uma controvérsia é levada à organização, e só a ela pode ser levada, os países ficam ligados a essa decisão (BARBOSA, 2005). Portanto, o fato de estarem os países sujeitos à Organização gera segurança jurídica, de forma que pode-se inferir que este Acordo é de suma relevância, pois estimula as transações internacionais.

E mais, o fato de ser o Brasil um país signatário, tanto deste Acordo, como daquela Convenção, e mesmo de outros tratados, é de grande valia, pois faz com que haja um fomento ao desenvolvimento industrial, tecnológico, e econômico do país. Visto que, as empresas, na grande maioria das vezes vindas de países desenvolvidos, importam dos países em desenvolvimento boa parte da matéria-prima, enviando ao país de origem para serem industrializadas, resultando em um

bem de valor agregado exportado, na maioria das vezes, para os próprios países em desenvolvimento (FRANCIULLI, 2014).

Desta maneira, quando se cria mecanismos de proteção à Propriedade Industrial, somado aos incentivos fiscais, emite a essas mesmas empresas uma segurança e um incentivo maiores, respectivamente, de constituírem filiais nacionais, passando, assim, o Brasil, a ter mais produtos produzidos em seu próprio território.

Contudo, para que essa realidade seja efetiva, é necessário mais que a proteção por meio de tratados internacionais. É preciso desenvolver mecanismos mais eficazes e céleres de concessão de registro, ou patente, de modo a incentivar a criação e a invenção em território nacional (FRANCIULLI, 2014).

Portanto, neste contexto internacional, no qual as relações comerciais se mostravam vitais com o aumento constante da globalização, que a proteção aos direitos de propriedade industrial ganharam destaque, se tornando uma preocupação recorrente dos países quando firmavam essas relações comerciais, de modo a se tornar necessária a realização de acordos e tratados que tentassem diminuir essa insegurança, criando regras e princípios básicos, seja para uma harmonização das normas, seja para a proteção desses direitos.

2.1.4 Concorrência desleal

Uma das maiores preocupações que a legislação nacional, bem como as estrangeiras e os tratados internacionais têm é a concorrência desleal. Razão pela qual, dentre outras, o Brasil se fez signatário de vários destes acordos internacionais, como abordado.

Mas, deve-se primeiramente entender que o princípio que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro é o da livre concorrência, garantido pela Constituição Federal, no artigo 170, inciso IV (BRASIL, Constituição Federal, 1988). Por este princípio o particular é livre para exercer qualquer atividade, ou seja, pode inserir-se em qualquer ramo comercial, oferecendo qualquer tipo de serviço ou produto, via de regra. Obviamente existem requisitos legais para que, por exemplo, um serviço seja prestado, um produto seja comercializado, ou um indivíduo se configure em determinado ramo, assim por diante (COSTA, 2011).

Este fundamento é tão significativo, o bastante para ser constitucionalmente

defendido, pois dele se infere um fomento a atividade empresarial. A partir dele a competição comercial é acirrada, o que leva ao desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos, melhores serviços, fazendo, assim, crescer a economia. E traz também, ao consumidor, melhores ofertas, um mercado mais diversificado, e o aumento recorrente da qualidade dos produtos e serviços oferecidos (COSTA, 2011).

Entretanto, restrições feitas pelo Estado se mostram importantes, pois que a completa liberdade pode acarretar na concorrência desleal, ou até infração à ordem econômica. Desta forma, o ordenamento jurídico traz diversos dispositivos para impedir que esse fenômeno ocorra, em especial, a própria Convenção de Paris, no artigo 10 bis (BRASIL, Dec. nº 75.572/75), *in verbis*:

Artigo 10 bis

- 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.
- 2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.
- 3) Deverão proibir-se particularmente:
 1. todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
 2. as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
 3. as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

Ressalta-se que, segundo esta Convenção, qualquer ato desonesto, no que diz respeito a matéria industrial ou comercial, se configura concorrência desleal, um conceito muito amplo, e de difícil definição.

Porém, esta realidade não está contida apenas na CUP, a legislação brasileira também percebeu o quão trabalhoso pode ser definir este princípio, em especial, a própria Lei de Propriedade Industrial. Esta já em seu artigo 2º, inciso V (BRASIL, Lei nº 9.279/96) expressa:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

[...]

V - repressão à concorrência desleal.

E, na sequência, elenca no artigo 195 (BRASIL, Lei nº 9.279/96) algumas hipóteses de concorrência desleal, sendo a imitação de sinal ou propaganda alheios, a publicação de falsas informações em detrimento do concorrente, e a exploração de conhecimento ou informação obtidos ilicitamente, algumas delas.

Todavia, essas hipóteses não se esgotam no que está expresso em lei, variando, portanto, nas situações concretas. Contudo, pode-se perceber que uma das características, que sempre se apresentará na concorrência desleal, é prejudicar outrem para obter vantagem para si; uma prática desonesta e, principalmente, imoral (ALMEIDA JUNIOR, 2014).

No entanto, para os fins deste trabalho, a definição ampla basta, como a feita pela própria Convenção de Paris, isto é, qualquer ato desonesto em matéria de propriedade industrial ou comercial, acrescentando o fato de prejudicar o concorrente para proveito próprio. Desta forma que se abordará o princípio da concorrência desleal.

2.2 CONCEITUAÇÃO DE MARCA

Quando da promulgação do Código da Propriedade Industrial de 1971 (BRASIL, Lei nº 5.772/1971), este trouxe algumas inovações frente a lei anteriormente vigente, como maior praticidade, menos burocracia, e, também, a introdução do registro especial para as chamadas marcas notórias.

Ocorre que, como explanado acima, em 1992 o Brasil, um dos signatários originais da Convenção de Paris (BRASIL, Dec. nº 635/92), aderiu à revisão de Estocolmo (BRASIL, Dec. nº 1.263/94), havendo, desta data em diante, várias outras alterações relacionadas ao comércio global, como a promulgação, em 1994, da ata final da Rodada do Uruguai do Acordo GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade* ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), constante no Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro do referente ano; e também a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), do qual o Brasil é membro fundador. Alterações estas que fizeram perceber uma necessidade de modernização da legislação que regia a propriedade industrial, para uma melhor coerência do Direito, por isso editou-se a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, a Lei de Propriedade Industrial, que revogou o antigo Código de Propriedade Industrial.

As marcas se encontram protegidas por essa Lei de Propriedade Industrial, sendo consideradas bens revestidos de interesse social e relevância para a tecnologia e economia do mercado nacional e internacional. Carregando em si, e levando às pessoas, a confiabilidade de um determinado produto, ou serviço, exposto no mercado.

Tem-se como conceito de marca “o sinal distintivo, suscetível de percepção visual, que identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços” (COELHO, 2011, p. 155). “Por conseguinte, estão fora [...] os sinais distintivos apenas perceptíveis pelo sabor, pelo som ou pelo cheiro” (CUSTÓDIO, 2001, p. 87). E, entendido que a função primordial da marca é tornar distinto um produto, também não se enquadram, então, nomes genéricos, ou que de alguma forma não diferencia o produto dos demais.

Há ainda duas categorias de marca que a Lei de Propriedade Industrial aponta: a marca de certificação e a marca coletiva, como explica Fábio Ulhoa (2011, p. 89):

A primeira atesta que determinado produto ou serviço atende a certas normas de qualidade, fixadas por organismo oficial ou particular, enquanto a segunda informa que o fornecedor do produto ou serviço é filiado a uma entidade, geralmente a associação dos produtores ou importadores do setor.

Cabe ainda recordar que este sinal distintivo não se confunde com o nome empresarial, ou o título do estabelecimento, embora estes também tenham uma função de distinguir seu objeto, segundo foi explicado no capítulo anterior.

A doutrina fez, ainda, uma classificação quanto ao tipo das marcas, como aborda Fábio Ulhoa (2011, p. 155):

A doutrina costuma classificar as marcas em *nominativas*, *figurativas* ou *mistas*. No primeiro grupo, estariam as marcas compostas exclusivamente por palavras, que não apresentam uma particular forma de letras (por exemplo, *Revista Direito de Empresa*); no segundo, as marcas consistentes de desenhos ou logotipos (por exemplo, a famosa gravatinha da *Chevrolet*); no último, as marcas seriam palavras escritas com letras revestidas de uma particular forma, ou inseridas em logotipos (por exemplo, *Coca-Cola*).

Porém, como bem salienta o autor, esta classificação fica meramente a título de curiosidade, visto não gerar qualquer diferença em âmbito jurídico, pois, para as três, a proteção do direito é a mesma.

No Brasil, um símbolo somente recebe o *status* de marca quando devidamente registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), uma vez que “não se incorpora automaticamente ao patrimônio de uma empresa pelo seu mero uso continuado e exclusivo durante longo tempo” (CUSTÓDIO, 2001, p. 87).

É válido ressaltar que “o uso da marca não é eterno, ela tem prazo de dez anos para ser explorada” (FRANCO, 2001, p. 157), com prazo renovável. E caduca o direito, se em cinco anos consecutivos não for usada.

Estas determinações não se aplicam, contudo, às marcas de alto renome, ou notoriamente reconhecidas, já que recebem tratamento jurídico diferenciado, sendo protegidas em qualquer ramo da atividade econômica.

A diferenciação entre marca de alto renome e marca notoriamente reconhecida pode ser encontrada na própria Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, Lei nº 9.279/96), que estabelece em seus artigos 125 e 126:

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

E, segundo doutrina, a marca de alto renome é aquela conhecida pelos consumidores dos vários ramos do mercado que não somente aquele dos produtos, ou serviços, daquele sinal, “são marcas que possuem uma reputação tão ampla que as tornam conhecidas e famosas, inclusive, em países onde não foram registradas” (LOUREIRO, 1999, p. 252). Não se enquadrando, então, as que são reconhecidas apenas regionalmente.

Ademais, as de alto renome gozam do chamado *goodwill*, quer dizer, detêm uma boa reputação perante os consumidores, são reconhecidas pela excelência de qualidade (PORTO, 2007).

A lei não determina um elemento, ou um parâmetro, ou um cálculo, para se ter uma marca como de alto renome, pois esse critério é subjetivo, são os fatores do mercado que determinam, é quando se tem a marca forte e imponente que a faria alvo do uso oportunista por terceiros, sendo assim merecedora de tal título. Por isso

o INPI considera pesquisas de mercado relevante para a concessão dessa proteção. Essa notoriedade é, também, variada, ou seja, “uma definição homogênea é difícil de ser estabelecida em razão das variedades de critérios que se vinculam à notoriedade: antiguidade da marca, intensidade da publicidade, ideia de qualidade [...]” (LOUREIRO, 1999, p. 256), mais um motivo que faz perceber a subjetividade da qualidade de marca de alto renome.

Cabe ressaltar que o ato do INPI que registra uma marca como de alto renome é discricionário, ou seja, devido ao princípio da separação dos Poderes, não há que se falar em revisão deste ato pelo Judiciário, ressalvado os casos de vícios formais. Então, já desde o registro da marca nesta categoria, o titular da marca pode impedir o uso de símbolo semelhante, em qualquer ramo do mercado que seja (COELHO, 2011).

Essa proteção às marcas de alto renome tem caráter objetivo e vem fundamentada por um princípio: a repressão ao enriquecimento sem causa. Pois, uma vez que essas marcas são atrativos de clientela por si só, independentemente do produto de origem, não há necessidade de se comprovar efetivo enriquecimento ilícito, o mero uso indevido dessa marca já o faz presumido (DANNEMANN, 2001).

Já as marcas notoriamente reconhecidas são aqueles que tem significativo destaque em determinada área do mercado, gozam de importância para aqueles que fazem parte deste setor comercial, ou seja, “o conhecimento exigido para a notoriedade se restringe ao público consumidor dos produtos ou serviços idênticos ou semelhantes ao produto ou serviço que é protegido pela marca notória.” (PORTO, 2007 p.4). Elas são entendidas como aquelas que já se tornaram notoriamente conhecidas em determinado segmento do mercado, e mesmo não estando registradas no Brasil, serão protegidas “exatamente em face de sua internacional notoriedade no ramo de sua atividade” (FURTADO, 1996, p. 132), essa proteção mostra congruência com a Convenção da União de Paris de 1883, tanto que não se faz necessário o prévio registro destes sinais no Brasil. Nota-se, portanto, que a preocupação do legislador se foca na inibição do oportunismo, e da usurpação de marcas.

Assim, compreendidas as classificações e as respectivas conceituações de marca, abordar-se-á o procedimento do registro.

2.3 REGISTRO DAS MARCAS

A registrabilidade das marcas encontra-se disposta na Lei 9.279 de 1996, no artigo 122 e seguintes, no qual a lei dispõe que qualquer sinal visualmente perceptível e não vedado legalmente pode ser registrado (BRASIL, Lei nº 9.279/96), o que, como já colocado, permite inferir que sinais que são reconhecidos por outros sentidos que não a visão, não poderão configurar como marca; assim como aqueles que incorrerem em qualquer das hipóteses do rol do artigo 124 desta Lei, como, por exemplo, brasões ou emblemas nacionais, internacionais ou estrangeiros, sinais genéricos, letra ou algarismo isoladamente, cores, entre outros (BRASIL, Lei nº 9.279/96).

No que diz respeito a este rol dos símbolos não registráveis como marca, surgiu um questionamento se se tratava de rol taxativo ou exemplificativo, e segundo aqueles que defendiam este último entendimento, não haveria porquê ser taxativo uma vez que há no artigo 122 da Lei nº 9.279/96 vedação quanto aos sinais enquadrados nas *proibições legais*; e por *proibições legais* pode-se presumir, pelo princípio da lógica e congruência que rege o nosso sistema, que se refere “a todas as normas proibitivas integrantes do direito brasileiro como um todo e não apenas aquelas que [...] a lei específica arrola” (DANNEMANN, 2001, p.231), vide artigo 122 (BRASIL Lei nº 9.279/96):

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Não obstante estes impedimentos, há ainda uma prioridade para o pedido de registro de marca que tenha sido efetuado em qualquer dos países signatários da Convenção da União de Paris (CUP), como o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, dentro do prazo legal de seis meses. Destarte, feito o pedido em, por exemplo, qualquer dos países membros, já é suscetível de gerar o direito de prioridade, de forma que os fatos praticados por terceiros dentro deste prazo não prejudicam o depósito. Mas exige-se, para reivindicar o direito de prioridade, a comprovação do primeiro depósito realizado, contendo a data, o número, e a reprodução do pedido, acompanhada de tradução simples, ou seja, não demanda tradução juramentada, “mas o teor do documento

será de inteira responsabilidade do depositante, inclusive do ponto de vista penal (crime de falsidade ideológica ou material, em tese)” (LOUREIRO, 1999, p. 267).

Esse direito de prioridade visa impedir que cada país crie prazos, ou regulamentos, que favoreçam os seus nacionais a fim de fomentar seu próprio mercado, mas sim dar tratamento igual a todos os nacionais dos países signatários da Convenção, não podendo, por exemplo, ser exigido domicílio do requerente no país requerido. Porém, pode cada país criar seus próprios procedimentos de concessão e registro, o que busca-se impedir é o tratamento desigual, o favorecimento de uns em detrimento de outros, tanto que a Lei expressamente determina que “a reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos” (BRASIL, Lei nº 9.279/96, art. 128, §4º) referentes aos requerentes de registro.

Abordados os sinais passíveis do registro, adentra-se agora nos sujeitos legítimos a requerê-lo.

Permite a Lei, em seu artigo 128 (BRASIL, Lei nº 9.279/96), que podem requerer o registro as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Ressaltando que, como abordado, essas pessoas podem ser nacionais ou estrangeiras.

Subsequentemente, são feitas algumas ressalvas quanto às situações em que devam se encontrar tais pessoas. Por exemplo, é exigido efetivo exercício, direto ou indireto, e licitude da atividade das pessoas jurídicas de direito privado à qual se restringe o tipo de marca que podem registrar, ou seja, só podem ser requerentes de marcas relativas a sua atividade (BRASIL, Lei nº 9.279/96). Já se tratando das já citadas marcas coletiva e de certificação, está determinado que o requerente da primeira deve ser pessoa jurídica representativa de coletividade, e que o da segunda seja “pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.” (BRASIL, Lei nº 9.279/96, art. 128, §3º).

Enquadrados o requerente e o símbolo nos seus respectivos requisitos o registro será expedido, e somente a partir dele a propriedade da marca é adquirida (BRASIL, Lei nº 9.279/96). Assim, quando registrada a marca, esta recebe a

proteção jurídica como propriedade industrial, e toma caráter de exclusividade, significando que somente seu titular tem o direito de uso.

Deste modo, constitui crime a violação deste direito (FRANCO, 2004), pois, além de ir contra a exclusividade conferida legalmente, fere o princípio da concorrência leal podendo gerar incontáveis danos, abalando a imagem do empresário, principalmente se disto decorrer a quebra de confiança por parte dos consumidores.

2.3.1 Os efeitos do registro

A proteção conferida não é, tecnicamente, eterna; o registro obedece a um lapso temporal segundo o artigo 133 (BRASIL, Lei nº 9.279/96), que por sua vez está em consonância com o disposto no TRIPS¹, sendo este prazo de dez anos, renováveis enquanto for do interesse do seu titular. Devendo este, para tanto, formular o pedido no último ano de vigência do registro, e se assim não ocorrer, o titular tem prazo de seis meses subsequentes àquela data, ficando sujeito ao pagamento de retribuição adicional.

Também está sujeita, a proteção, à caducidade, se em cinco anos consecutivos da sua concessão não for usada, seja o uso interrompido, ou jamais iniciado. Essa caducidade poderá ser pedida por qualquer pessoa que tenha interesse, concedendo prazo ao titular para se manifestar e poder justificar, por razões legítimas, o não uso da marca, segundo o artigo 143 da Lei (BRASIL, Lei nº 9.279/96).

Contudo, deve-se ter em mente que, em se tratando de marcas de alto renome ou notoriamente reconhecidas, como já dito, a proteção jurídica é especial, devido seu poder de atração de consumidores e sua reputação que atinge os vários ramos do comércio. A má-fé pela utilização indevida destas marcas já se presume, independentemente do efetivo ganho (DANNEMANN, 2001). E, nos termos do artigo 6 bis, inciso 3, os titulares dessas marcas tem direito imprescritível de exigir que o uso indevido seja proibido, vide artigo (BRASIL, Dec. nº 75.572/75):

Artigo 6 bis

1 TRIPS, Art. 18 – Duração de Proteção: o registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações do registro, terá a duração não inferior a sete anos. O registro de uma marca será renovável indefinidamente.

3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

Portanto, deve-se ter em mente que não se faz necessária a observação de renovação de registro, para que o uso dessas marcas sejam proibidos, uma vez que sequer o seu registro é necessário no Brasil para que sejam protegidas.

Outro efeito do registro, além de conferir exclusividade de uso, é dar a marca a característica de uma propriedade, ou seja, são como bens móveis pertencentes àqueles, classificados acima, que obtiveram o devido registro. Por esta razão, estes bens estão aptos a serem objetos de contratos de transferência de direitos.

Assim sendo, a Lei de Propriedade Industrial, artigos 134 a 138, trata sobre a cessão do registro ou do pedido de registro àqueles que também preencherem os requisitos elencados no artigo 128 e seus parágrafos (BRASIL, Lei nº 9.279/96).

A legislação obriga ao cedente, sob pena de cancelamento dos registros, ou arquivamento dos pedidos não cedidos, transferir todos os registros ou pedidos de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produtos ou serviços idênticos (BRASIL, Lei nº 9.279/96), vedando a cessão parcial. Pretendendo a lei, desta maneira, proteger o empresário de receber uma marca, enquanto o antigo titular continuava em poder de outras idênticas, ou semelhantes, o que poderia configurar concorrência desleal.

Os artigos seguintes tratam das anotações a serem realizadas pelo INPI, quanto as modificações dos nomes, sedes ou endereços, e até dos gravames que podem recair sobre o registro, ou o pedido deste, sabendo que estas anotações terão efeito *erga omnes* a contar da sua publicação (BRASIL, Lei nº 9.279/96).

Outro contrato capaz de ser realizado é o de Licença de Uso. Neste não ocorre o término da exploração da marca (transferência de titularidade) pelo titular em prol do terceiro, como na cessão, mas sim uma outorga para que terceiro autorizado utilize-se e explore conjuntamente da marca, em um determinado território, nos termos que as próprias partes dispuserem no contrato, sem prejuízo de o titular continuar exercendo “controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços” (BRASIL, Lei nº 9.279/96, art. 135).

Observa-se, entretanto, que esta matéria tratada na Lei de Propriedade Industrial é complementada por atos normativos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, como, por exemplo, o Ato Normativo nº 135, de 15 de abril de

1997, que prevê requisitos como: forma escrita, prazo de vigência, *royalties*, para que sejam averbados e produzam seus efeitos perante terceiros (DANNEMANN, 2001).

Explanado sobre o registro, e as possíveis contratações que podem ser realizadas sobre este, cumpre discorrer sobre as nulidades do registro.

2.3.2 Da nulidade do registro

No parágrafo único do artigo 165 (BRASIL, Lei nº 9.279/96), é dito que o registro pode sofrer da nulidade total ou parcial, dependendo este de a parte subsistente poder ser considerada registrável, “nesse caso, há que se fazer a anotação no respectivo certificado de registro, indicando-se que a proteção legal se restringe tão somente à parte considerada válida” (DANNEMANN, 2001, p.314).

Reconhecida a nulidade do registro de uma marca, esta tem efeito *ex tunc*, ou seja, retroage seu alcance desde o ato inicial do registro. “A marca nula não produz nenhum efeito e, portanto, não enseja a contrafação. O réu em uma ação penal de contrafação pode, inclusive, arguir a nulidade da marca como matéria de defesa” (LOUREIRO, 1999, p 297).

O artigo 169 (BRASIL, Lei nº 9.279/96) prescreve a instauração de ofício do processo de nulidade, ou através de requerimento de qualquer pessoa, desde que com legítimo interesse, no prazo de 180 dias a contar da expedição do certificado de registro – tem-se como certificado de registro, exposto no artigo 161 e seguintes, o documento que comprova a propriedade de uma marca concedida pelo Estado, a ser expedido após o deferimento do pedido de registro e mediante a comprovação do pagamento das retribuições (BRASIL, Lei nº 9.279/96) – sendo o pedido fundamentado na inobservância de qualquer das disposições da Lei de Propriedade Industrial, e devendo, também, o requerente atender a alguns requisitos impostos pelo Ato Normativo nº 135 do INPI, citado, para dar início ao processo de nulidade.

Não obstante, o artigo 172 da Lei determina que o processo prosseguirá ainda que extinto o registro pela ocorrência de um dos fatos elencados no artigo 142 (BRASIL, Lei nº 9.279/96), quais sejam renúncia, caducidade, entre outros. Essa disposição decorre do efeito da nulidade, pois, já que retroage desde a concessão do certificado, se declarada obrigará o titular a indenizar terceiros que tenham sofrido prejuízo “pelo exercício de um direito considerado espúrio, sendo irrelevante

a circunstância, meramente accidental, de sua extinção por qualquer dos fatos extintivos estabelecidos pela lei” (DANNEMANN, 2001, p. 322).

Tendo em vista que seja ou não declarada a nulidade de uma marca, esta decisão tem efeito apenas âmbito nacional. Isto é, não implica na sua nulidade em outro país no qual também tenha sido registrada, pois a vigência das proteções concedidas pelos outros países são autônomas entre si, segundo os princípios da territorialidade e independência das patentes, anteriormente tratados.

Desta forma, discorrido sobre o conceito, classificações, registro e nulidade das marcas, segue-se o estudo no tocante aos nomes de domínio, para o real entendimento na interferência que este pode ter sobre aquela.

3 DOS NOMES DE DOMÍNIO

Como mencionado, o uso de um estabelecimento virtual se tornou cada vez mais comum, pelo fato de a *Internet* ampliar a comunicação entre as pessoas ao ponto de se tornar possível a relação de uma empresa com seu consumidor final, denominado *business-to-consumer* (B2C). O que se mostrou bastante atraente e propício aos empresários, uma vez que originalmente a primordial função da *Internet* no meio empresarial era facilitar e agilizar a relação entre empresas, o chamado *business-to-business* (B2B) (CARVALHO, 2001).

Os estabelecimentos virtuais estão contidos nos espaços cibernéticos, registrados por um sujeito legítimo em um nome de domínio. E é através desse espaço que as propagações, transações, e comercializações dos produtos, ou serviços, ocorrem. Portanto, será tratado neste capítulo sobre a história da *Internet*, explicando detalhadamente como se organizam e se comunicam esses espaços virtuais, para melhor compreender o conceito dos nomes de domínios e, por fim, como são registrados.

3.1 CONCEITUAÇÃO DE NOMES DE DOMÍNIO

A *Internet* surgiu na década de 60, com cunho substancialmente militar. Porém, no início da década de 90, o físico britânico, Tim Berners-Lee, em parceria com uma equipe de cientistas, desenvolveu o sistema *World Wide Web* (www), onde qualquer usuário individual, em qualquer parte do mundo, poderia compartilhar informações com outros usuários, igualmente de qualquer parte do planeta (CHANDER, 2003).

Para essa comunicação, os computadores se utilizam de um código numérico chamado *Internet Protocol* (IP), que recebem quando se conectam à Internet, e através dele os computadores são identificados e podem enviar e receber dados. Esses dados são, por sua vez, convertidos em nomes pelo *Domain Name System* (DNS), que “foi designado, primariamente, como um mecanismo mnemônico que faz com que as pessoas se lembrem do ‘endereço’ das páginas *Web* mais facilmente” (KAMINSKI, 2003, p. 244), são estes nomes que são digitados para efetuar buscas e acessos às informações.

Assim sendo, os domínios são as localizações dentro da rede *WWW* (*World Wide Web*), que os computadores leem através dos códigos numéricos, e os usuários pelos nomes, os *nomes de domínios*. Estes obedecem a um sistema de letras, para melhor organizá-lo, sendo composto, então, por uma ordem que designa a rede, outra correspondente ao país e outra para as atividades, existindo, inclusive, os subdomínios que reportam a atividades específicas.

É segundo essa lógica organizacional que existem duas distinções dentro dos nomes de domínio: os de primeiro nível, os *Top Level Domain* (TLD) que se refere à atividade, contendo a nacionalidade e principalmente o tipo da atividade, ou seja, se é atividade militar (*.mil*), governamental (*.gov*), comercial (*.com*), entre outras; e os de segundo nível, *Second Level Domain* (SLD) que é utilizado para identificar a pessoa, ou a informação prestada por esta, num determinado computador hospedeiro. É este último que pode ser livremente escolhido e registrado pelas pessoas físicas ou jurídicas, e que geram os conflitos futuramente abordados (LORENZETTI, 2004).

Dentro dos nomes de primeiro nível (TLD) há ainda uma subdivisão: podem ser domínios genéricos (gTLD) ou por código do país (ccTLD). E tanto um como o outro podem ser abertos ou restritos, a depender se limitam ou não seu uso a determinadas pessoas. Enquanto os gTLD *.com*, *.org*, *.net*, são de uso comum, aqueles *.gov*, *.mil*, *.edu*, são de uso obrigatório aos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, segundo o inciso I, do artigo 2º da Resolução 7, emitida pelo Comitê Executivo do Governo Eletrônico (KAMINSKI, 2003).

Os nomes de domínio exercem funções dentre as quais pode-se dividir como uma primária, e as outras como secundárias, estas decorridas daquela, quais sejam: função de conectividade, função de registro, função distintiva e função publicitária. A primeira é a dita primária, esta serve para conectar um computador a outro, como explica Lorenzetti (2004, p. 216):

Esta é a finalidade para a qual foi criado no âmbito técnico, e esta função estará presente sempre que houver nomes de domínio. Os nomes de domínio foram idealizados como sistemas mnemotécnicos, atribuindo um nome unívoco para cada um dos equipamentos informáticos conectados à Internet, constituindo pontos de referência para localizar um determinado equipamento de informática conectado à rede.

A segunda função, decorrente desta anterior, como dito, diz respeito à oponibilidade perante terceiros se registrado o nome de domínio, pois podem existir nomes não registrados; devendo, então, essa função ser comprovada de acordo com as normas estabelecidas pelos respectivos órgãos competentes para tal (LORENZETTI, 2004). E no tocante a capacidade distintiva de um nome de domínio, esta também pode, ou não, estar presente. Essa função se assemelha aos nomes empresariais, pois designam e diferenciam a empresa ou as pessoas. Contudo, esta não se faz suficientemente comprovada pelo registro apenas, deve-se demonstrar sua utilização e eficácia como símbolo distintivo (LORENZETTI, 2004).

E por fim, a função publicitária, muito frequentemente encontrada, é a de propagar os serviços ou produtos oferecidos pela empresa, entidade, pessoa física ou jurídica. Uma vez que o envio de informações é infinitas vezes mais fácil, e capaz de alcançar um público igualmente maior, pela via virtual. Essa capacidade é um dos maiores fatores do imenso crescimento do uso dos espaços cibernéticos, transformando estes mesmos em um mercado próprio, o mercado bilionário dos nomes de domínio (LORENZETTI, 2004).

Então, tem-se como nomes de domínio bens sujeitos à propriedade que são a designação exclusiva, única, que identificam os chamados *sites*. Estes são, por sua vez, os espaços cibernéticos aonde as pessoas e empresas divulgarão informações, serviços, produtos, ou entretenimento, entre outros. Ou seja, é quando um empresário registra o nome de domínio, que designa um espaço cibernético, criando o site, que se tem os estabelecimentos empresariais virtuais, tratados no primeiro capítulo.

3.2 REGISTRO DOS NOMES DE DOMÍNIO

No presente momento, os nomes de domínio não gozam de legislação própria. Então, para tentar suprir essa lacuna legal, em 1995, a Portaria Interministerial MCT/MC nº 147 criou o Comitê Gestor de Internet do Brasil, que ficou encarregado de regular as questões relacionadas à Internet segundo as normas constantes da Resolução nº 1, de 15 de abril de 1998. E este comitê, por sua vez, delegou à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), por meio da Resolução CG nº 2, também de 15 de abril de 1998, a função de registrar os

nomes de domínios (FILHO, 2001, p. 88), sendo vedado o registro de nomes idênticos.

Todavia, a FAPESP não realiza análise prévia sobre a legitimidade do interessado ao pedido, e isso se dá por causa da Resolução CG nº 01/98, que determina, em seu primeiro artigo, que o registro do nome de domínio será feito ao primeiro requerente que preencher os requisitos (FILHO, 2001, p. 90) isto é, o critério de “*First come, first served*” (“quem chega primeiro é atendido primeiro”). Vide artigo (BRASIL, Resolução CG nº 01/98):

Art. 1º O Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos.

Os tais requisitos para o registro de um nome de domínio são: ser o requerente pessoa física ou jurídica estabelecida/residente no Brasil, indicar o requerente seus dados que deverão se manter atualizados, não ultrapassar o limite de 10 (dez) nomes de domínio por CNPJ – e no caso de empresa com filiais, cada uma delas poderá requerer o registro de até dez nomes –, obedecer os limites de caracteres do nome de domínio, e não ensejar este como nome não registrável (DANNEMANN, 2001). Tendo-se como nome não registrável o exposto no artigo 2º, inciso III, alínea b do anexo 1 da Resolução CG nº 001/98:

Art. 2º O nome escolhido para registro deve ter:

[...]

III – o nome escolhido pelo requerente para registro, sob determinado DPN, deve estar disponível para registro neste DPN, o que subentende que:

[...]

b) – não pode tipificar nome não registrável. Entende-se por nome não registrável, entre outros, palavras de baixo calão, os que pertençam reservados mantidos pelo CG e pela FAPESP com essa condição, por representarem conceitos predefinidos na rede Internet, como é o caso do nome “internet” em si, os que possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular, siglas de Estados, de Ministérios, etc.

Assim, as marcas de alto renome e as notoriamente reconhecidas, por gozarem de regime jurídico especial, aduzidos no capítulo anterior, só podem ser registradas se pelo seu titular enquadrando, então, como nome não registrável. O que permitiu que muitos se utilizassem de marcas registradas, nomes empresariais

alheios, ou designações similares à outras já existentes no mesmo ramo comercial, que não se caracterizassem como marca de alto renome, ou notoriamente reconhecida, ferindo à propriedade intelectual.

Todavia, segundo Ubirajara Filho (2001, p.90), não teria por quê de existir essa problemática, se não em decorrência da má interpretação da Resolução acima, como expõe:

[...] ocorre que tal entendimento é incorreto porquanto o trecho final do artigo 1º da Resolução CG nº. 001/98 é bastante claro: “conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos”. Pois bem, entre as condições fixadas na Resolução está o artigo 2º, III, “b”, do Anexo 1, preceituando que o nome escolhido para registro não pode apresentar “nome não registrável”, assim considerados os que possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representem marcas de alto renome ou notoriamente reconhecidas, quando não requeridos pelo titular.

Assim sendo, se fosse observado o trecho do artigo que veda nomes que possam induzir terceiros a erro, sem restringir essa qualidade apenas às marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, os outros sinais distintivos devidamente registrados também já estariam protegidos, pela capacidade de levar terceiros ao erro.

Mas, segundo o citado artigo 1º da Resolução e seus seguintes parágrafos, preenchidos os requisitos, não será de responsabilidade do órgão a fiscalização ou correta utilização deste nome de domínio, mas sim do então proprietário. Portanto, se seguidos estes procedimentos, e observadas as condições necessárias para a validação do requerimento, o nome de domínio será concedido, sem que haja um prévio exame pela FAPESP.

3.3 RESPONSABILIDADE PELO MAU USO DO NOME DE DOMÍNIO

Em coerência com o acima explanado, pode-se inferir que obedecidos os requisitos expostos na Resolução CG nº 001/98 e seus anexos, mesmo que o nome de domínio que se busca ser registrado venha a se chocar com uma marca do mesmo ramo empresarial, não registrada como de alto renome ou notoriamente reconhecida, o registro ocorrerá, uma vez que a FAPESP não fiscaliza este fenômeno antes de conceder o registro, e o legítimo proprietário da marca terá de sofrer os prejuízos para enfim saber que houve um registro indevido de sua marca, e só então, conseguirá tomar as devidas providências em face apenas do proprietário

do nome de domínio, uma vez que a FAPESP se eximiu da responsabilidade, como pode ser visto no parágrafo 3º do artigo 1º, da Resolução (1998):

Art. 1, § 3o. A escolha do nome de domínio requerido e a sua adequada utilização são da inteira responsabilidade do requerente, o qual, ao formular o requerimento do registro exime o CG e o executor do registro, se outro, de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de seu uso indevido, passando a responder por quaisquer ações judiciais ou extrajudiciais que resultem de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem.

A única obrigação da qual se incumbiu o órgão é a de suspender o uso do nome de domínio que estiver em discussão judicial ou extrajudicial, até que uma sentença seja proferida, ou um acordo entre as partes seja celebrado. E na ocorrência de conflitos entre marcas e nomes de domínio genéricos não restritos, o *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) institui regras para solucioná-los, regras estas que são incorporadas automaticamente nos contratos entre registradores e requerentes, como aborda Dannemann (2001, p. 540):

Segundo essas regras, as partes têm a alternativa de tentar uma solução para as disputas na esfera administrativa, por meio da arbitragem, antes de levar o caso aos tribunais. As entidades cadastradas pelo ICANN para desempenhar estas funções são: OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, através do seu Centro de Mediação e Arbitragem, em 01.12.1999; *The National Arbitration Forum*, em 23.12.1999; *Disputes.org/ e.Resoution Consortium*, em 01.01.2000, e CPR – *Institute for Dispute Resolution*, em 22.05.2000. Há outras entidades em via de serem cadastradas.

Contudo, não é possível levar os conflitos entre marcas e domínios de terminação *.br* às entidades filiadas do ICANN para a realização da arbitragem, uma vez que o órgão registrador brasileiro não é cadastrado ao ICANN (DANNEMANN, 2001). Então, não havendo arbitragem os casos são levados aos tribunais, suspendendo o uso do nome de domínio até que a sentença seja proferida, e a depender desta, o registro será então cancelado, nos termo do artigo 7º da Resolução CG nº 1 (1998):

Art. 7º Extingue-se o direito de uso de nome de domínio registrado na Internet sob o domínio *.br*, ensejando seu cancelamento, nos seguintes casos:

- I – pela renúncia expressa do respectivo titular, por meio de documentação hábil;
- II – pelo não pagamento nos prazos estipulados da retribuição pelo registro e/ou sua manutenção;

- III – pelo não uso regular do nome de domínio, por um período contínuo de 180 (cento e oitenta) dias;
 - IV – pela inobservância das regras estabelecidas nesta Resolução e seus Anexos;
 - V – por ordem judicial;
- Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos II e IV, o titular será notificado para satisfazer à exigência no prazo de 30 (trinta) dias, decorridos os quais, sem atendimento, será cancelado o registro.

Os conflitos mais comuns na *Internet* decorrem do aproveitamento deliberado da confusão causada, como explica Lorenzetti (2004, p. 231):

- Pode-se criar uma página com um nome parecido ao de uma marca notória, atuando, deste modo, como parasita, ou *free raider*, isto é, aproveitando a “fama” gerada pela marca notória sem esforço próprio.
- Pode-se fazer uma página igual, clonada, de modo que as ferramentas de busca direcionem o usuário para quaisquer das duas páginas, fazendo-se assim um aproveitamento da marca notória.
- Podem-se utilizar palavras-chave que envolvam a marca, de modo que as ferramentas de busca a incluam sempre nas buscas realizadas pelo usuário.
- No uso dos *frames*, a tela se divide em diferentes janelas, passando a mostrar outras páginas, o que poderá causar problemas: a) o titular da página do destino pode considerar que acabou ocorrendo uma desvalorização da sua criação; b) poderá considerar que as páginas podem ser confundidas, por uma delas dar a entender que apresenta conteúdo informativo como se fosse da outra.

Os prejuízos causados às marcas são incontáveis, como, por exemplo, a perda da capacidade de distinção das marcas dos seus produtos ou serviços, isto é, a diluição. E visando impedir isto existem as leis *antidilution* (anti-diluição) para proteger tanto o titular da marca quanto o consumidor. “Os requisitos são: a marca deve ser notória e o uso ilícito deve apresentar caráter comercial que provoque a ‘diluição’ da qualidade distintiva da marca.” (LORENZETTI, 2004. p. 231). A diluição pode vir do *tarnishment* (descrédito), que são os casos de vinculação da marca a produtos de qualidade inferior, ou sua propagação de forma maldosa; ou pode vir do *blurring* (obscurecimento), que é uma consequência do uso não autorizado que faz diminuir o poder de venda e o valor da marca (LORENZETTI, 2004).

Porém, como anteriormente colocado, a má interpretação da norma pode ser vista como um dos grandes fatores desses problemas, pois, com essa aceção da norma a FAPESP se eximiu de realizar qualquer fiscalização preliminar, passando a

responsabilidade e o encargo àquele que requer o nome de domínio (CUSTÓDIO, 2001).

De forma que, se assim não fosse, se se exigisse que somente os próprios titulares das marcas, ou terceiros autorizados, ou qualquer interessado quando desconfigurada a concorrência desleal, realizassem o registro, uma proteção mais efetiva da propriedade industrial se faria concreta, diminuindo consideravelmente a concorrência desleal.

4 DOS CONFLITOS

Esclarecidos os procedimentos formais para a concessão dos nomes de domínio na *Internet*, e a problemática deste método, a compreensão sobre esses conflitos no mundo real se torna mais completa com um caso concreto. Desta maneira, um estudo de caso se mostra necessário, e de grande valia, apontando as fundamentações e discutindo a solução apresentada.

Reforça também, com a apresentação deste caso, o que foi colocado anteriormente sobre a concorrência desleal. Que sendo esta de significado amplo, alguns aspectos devem ser avaliados segundo a situação concreta, conquanto sempre haverá a tentativa de trazer uma vantagem indevida a si, em detrimento de outrem. O que se mostra no caso em voga quando da tentativa de se utilizar de um nome que já possui notoriedade, ou seja, um nome reconhecido por um público maior de pessoas, e faz propagar com maior facilidade e velocidade tudo aquilo que estiver associado a ele.

4.1 EXPOSIÇÃO DO CASO

Em ano de 2000, o Tribunal de Justiça do Paraná julgou parcialmente procedente, por unanimidade, o pedido de apelação do **Laboratório de aprendizagem Meu Cantinho S.C. LTDA.** em face de **Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos LTDA.**, mantendo a decisão de primeira instância. Determinou, então, que a utilização do nome de domínio *ayrtonsenna.com.br* se desse pelos sucessores do falecido piloto de Fórmula 1, não pela apelante, por considerar que se trata de marca notória, de forma que este nome de domínio só poderia ter sido registrado pelo titular da marca.

Vide julgado (TJPR, 2000):

AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE MULTA COMINATÓRIA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A UTILIZAÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO **AYRTONSENNA** NA REDE ELETRÔNICA INTERNET. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO. ABSTENÇÃO DO USO E TRANSFERÊNCIA DO NOME DE DOMÍNIO CORRETAMENTE DETERMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS INTEGRALMENTE PELO APELANTE E REDUZIDOS PARA 20% SOBRE O VALOR DADO A CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL.

A empresa apelante alegou abuso de direito por parte da apelada, defendendo que o domínio foi-lhe devidamente concedido, e, não sendo utilizado como marca, mas apenas como endereço eletrônico, não restava configurada uma possível concorrência desleal. Tampouco poderia gerar confusão frente ao público, visto que a apelante se configura entidade educacional, atividade esta que não guarda nenhuma relação com a exercida pelo piloto. Não ocorrendo, então, nenhuma das hipóteses de nome não registrável.

Expressou ainda, em suas fundamentações, que o único intuito pelo qual registrou o nome de domínio *ayrtonsenna.com.br*, foi o de criar um fã-clube, para homenagear o piloto, que se mostrou ilustre em sua carreira, e como cidadão.

Por essas razões a apelante entendeu ser válido o registro do nome de domínio, demonstrando ainda, tê-lo constituído em observância às exigências feitas pela FAPESP. Pedindo, deste modo, a reforma da sentença, inclusive quanto à verba honorária, pois a considerava excessiva.

Concluindo seu relatório, o desembargador passou ao seu voto, trazendo alguns fundamentos da sentença proferida pelo juiz da comarca de Curitiba, a qual considerou muito correta. Expôs que a autora, ora apelada, efetuou a necessária comprovação de seu direito exclusivo de exploração da imagem do falecido piloto, e, também, registrou o nome *Ayrton Senna* junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em ano de 1984, gozando da proteção que cabe as marcas, e que é assegurada pela própria Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso XXIX, *in verbis* (BRASIL, Constituição Federal, 1988):

Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX – a lei assegurará ..., bem como proteção às criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Embasou-se, também, o relator, no outrora vigente Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5772 de 1971), que dispunha, em seu artigo 90, que uma marca poderia ser utilizada e explorada por terceiros, desde que estes se encontrassem devidamente autorizados pelo titular da marca, e ficava este obrigado a fiscalizar

aquele quanto a observância do exposto no contrato de exploração. Por isso, defendeu que a apelante somente poderia fazer uso da marca em questão, se tivesse recebido a autorização da apelada, como pode ser visto em seu voto (TJPR, 2000):

Resulta daí que, sendo a autora, inequivocamente, a titular da marca Ayrton Senna, não poderia o apelante dela utilizar-se sem prévia autorização daquela, sob pena de violação a expressos comandos legais. Ademais, o art. 2º, III, b, do anexo I, da Resolução nº 01, de 15/04/98, emitida pelo Coordenador do Comitê Gestor Internet do Brasil, prevê que:

Art. 2º - O nome escolhido para registro deve ter:

I - omissis

II - omissis

III - o nome escolhido pelo requerente para registro sob determinado DPN, deve estar disponível para registro neste DPN, o que subentende que:

a) omissis

b) não pode tipificar nome não registrável, entre outros, palavras de baixo calão, os que pertençam a nomes reservados mantidos pelo CG e pela FAPESP com essa condição, por representarem conceitos predefinidos na rede Internet, como é o caso do nome internet em si, os que passam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representem marcas de alto renome ou notoriamente conhecidos, quando não requeridos respectivo titular.....

Colocando que o desrespeito a essa autorização caracterizaria uma hipótese de nome não registrável. E, não obstante, observou a condição de marca notória que tem o nome *Ayrton Senna*. Mais uma razão pela qual enseja em nome não registrável, segundo o artigo acima, destacado pelo desembargador. Ademais, coloca que a FAPESP deveria de antemão ter realizado esse exame, e negado de pronto o registro do nome de domínio a apelante.

E vai além o relator, ressaltando que esse registro não só vai de encontro com a lei, mas também, nas regras de ordem moral e ética que regem tanto as relações sociais quanto comerciais, ou seja, fere um princípio maior, uma espécie de deslealdade e desconsideração para com aquele que de fato possui um nome que goza de prestígio e reconhecimento não somente em ramos comerciais, como em toda sociedade.

Desta forma, o relator finda seu voto, concedendo o pedido da apelante no tocante à condenação em verbas advocatícias, estabelecendo valor aquém do fixado na sentença, e nega provimento ao apelo sobre o nome de domínio

ayrtonsenna.com.br, mantendo o que a decisão do juiz de primeira instância declarou, isto é, ser indevido o uso deste nome pela apelante, sendo necessário realizar o cancelamento do registro, e transferir sua utilização para apenas a apelada Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos LTDA.

Concordaram os outros dois Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, vencendo este voto, então, por unanimidade.

4.2 ANÁLISE SOBRE O CONFLITO E POSIÇÃO DOUTRINÁRIA

Este conhecido caso, acima exposto, ilustra perfeitamente o possível choque entre um nome de domínio e uma marca registrada, decorrente da eximção por parte da FAPESP em realizar a devida verificação quanto a procedência do nome requerido e a legitimidade do requerente para registrá-lo.

Note-se que, como o próprio relator muito bem arguiu, a vedação do registro de nomes de domínio que vão de encontro com marcas de alto renome ou notoriamente reconhecidas está expressa no artigo 2º inciso III, alínea b, do anexo I, da Resolução nº 01, de 1998, como já exposto no capítulo anterior. Desta maneira inferiu-se que, não somente o uso de tal nome de domínio por parte da apelante é indevido, como a concessão por parte da FAPESP foi errônea, pois que deveria ter negado de imediato o pedido, com base neste mesmo artigo (TJPR, 2000).

Embora a apelante tenha alegado que a apelada sequer usa a marca para o mesmo ramo ao qual pertencia o renomado piloto, e que o registro de tal sítio na *Internet* não viria a causar qualquer confusão, uma vez que não está sendo usado como marca, esse argumento é inaceitável e inconcebível aos julgadores. A proibição do uso indevido das marcas notórias não se dá apenas pela confusão possível, mas também pelo respeito aos princípios que regem a propriedade industrial (TJPR, 2000). Em outras palavras, a ideia de se utilizar de uma marca que já tem uma relevância no mercado, ou na sociedade, de forma que as pessoas já associam tudo que carregar aquele símbolo àquela empresa ou pessoa titular da marca, é, acima de tudo antiética, como bem expressa o relator.

Mas, em se tratando de marcas registradas que não se enquadrem nessa particularidade, marca de alto renome ou notoriamente reconhecida, há divergências doutrinárias. Para Jacques Labrunie (2000, apud TOMAZZETE, 2014, p. 178), por exemplo, o registro do sinal distintivo, segundo artigo 129 da Lei 9.279/96, já confere

exclusividade do uso ao seu titular em todo o território nacional, caracterizando crime, pelo artigo 189 da mesma Lei, a imitação ou reprodução deste mesmo sinal.

Enquanto Gustavo Testa Corrêa (2000, apud TOMAZETTE, 2014, p. 178) defende que, do mesmo modo que Labrunie, o nome de domínio deve pertencer ao titular da marca, mas por associar o seu uso por terceiros não autorizados como concorrência desleal, fundamentando no artigo 195, incisos III e V, também da Lei de Propriedade Industrial.

Contudo, Marlon Tomazette (2014) não comunga de tais pensamentos, para este ilustre jurista, no que diz respeito a exclusividade de uso conferida pela Lei de Propriedade Industrial, esta determinação não é absoluta, pois que a função do nome de domínio não é a mesma que a da marca, não havendo porquê de um registro de uma marca conceder também, automaticamente, titularidade sobre um nome de domínio. Portanto, havendo uso de boa-fé, que não implique contrafação da marca, ou qualquer prática desleal, não haveria que impedir a concessão desse nome de domínio a um terceiro que não apresentasse autorização do titular da marca.

De maneira semelhante a Tomazette entende Natália Aranovich, defendendo não ser sempre que se configura um conflito o simples fato de se registrar uma marca como um endereço eletrônico (2005, p 15):

Deve-se ainda ater-se ao fato de que nem sempre o nome de domínio é utilizado para identificar um determinado produto ou serviço, com finalidade econômica, como no caso de domínios registrados para pessoas físicas. Portanto, a questão sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial para os nomes de domínio deve levar em conta as peculiaridades de cada caso.

É necessária uma análise quanto a possível indução ao erro que pode gerar esse registro, pois como colocado pela autora, nem todo nome de domínio tem finalidade econômica, o que não gera concorrência, ou mesmo associação, em alguns casos, pois que, sem produtos ou serviços oferecidos, não haverá uma expectativa por parte de um público consumidor em adquirir um produto acreditando ser daquela marca.

Porém, a situação apresentada pelo caso Ayrton Senna tem por objeto uma marca notória, e estas, assim como as marcas de alto renome, gozam de proteção mais elevada devido a sua particularidade, e tornam os conflitos mais evidentes,

uma vez que é mais visível a possível confusão, e principalmente a má-fé, porque jamais alguém de boa-fé registraria uma marca de alto renome ou notoriamente reconhecida sem autorização (TOMAZZETE, 2014).

Bernardo Rücker (2002), faz ainda um paralelo entre este presente julgado e um caso notável ocorrido nos Estados Unidos em ano de 1994, o caso *McDonald's vs Quittner*, para demonstrar como o uso de uma marca de alto renome, ou notoriamente conhecida, pode gerar diversos impactos no Direito, no empresário, e na sociedade.

Neste conflito norte-americano, um jornalista de nome Joshua Quittner, registrou o nome de domínio *mcdonalds.com*, a fim de demonstrar os efeitos que a *Internet* podia causar, tema sobre o qual abordava em uma reportagem que escrevia à época. Neste artigo, ao final, Quittner pediu às pessoas para enviarem *e-mails* ao endereço *ronald@mcdonalds.com*, com ideias sobre o que poderia fazer com este nome de domínio, se leiloava, ou se mantinha para si. Curiosamente jamais surgiu a ideia de vender à empresa e lucrar com isso (NOVAK, 2014).

Inicialmente, a rede de lanchonetes não demonstrou o menor interesse pelo feito do jornalista, apenas posteriormente, quando decidiu registrar seu nome de domínio, e este lhe foi negado, que a empresa entrou em contato com Quittner, alegando que este feria a legislação pertinente a propriedade industrial. Quittner defendeu seu direito. Mesmo quando a McDonald's conseguiu pressionar o órgão competente para o registro do nome de domínio a anulá-lo, o jornalista reverteu a decisão (ARANOVICH, 2005).

Então, o Joshua Quittner acabou por decidir fazer um acordo amigável com a empresa McDonald's, transferindo-lhe o endereço eletrônico após realizada uma doação, pela empresa, para uma escola pública localizada no Brooklyn, de escolha do jornalista, para que esta pudesse comprar computadores e ter acesso a *Internet* (NOVAK, 2014).

Como bem colocou Rücker (2002) esse registro realizado pelo jornalista Quittner serviu como um aviso às empresas e tribunais sobre o cuidado que deveriam ter com os endereços eletrônicos, e como essa facilidade de registro de um nome de domínio poderia desencadear uma série de conflitos similares, mas com desfechos nem sempre tão amigáveis.

Obviamente da data deste evento aos dias de hoje alterações aconteceram no âmbito jurídico, dentre elas a própria emissão da Resolução nº 01 do Comitê Gestor datada de 1998. E como já indicado, por diversas vezes, o anexo I desta Resolução tem o dispositivo que visa, principalmente, impedir situações como essa do caso McDonald's vs Quittner, e do caso Ayrton Senna em foco neste capítulo, elencando condições que tornam um nome como não registrável.

Da mesma forma, as próprias normas do Direito a Propriedade Industrial buscam afastar a concorrência desleal, e não somente isto, mas também proteger o autor de uma criação, de uma novidade, de algo original.

Portanto, quando o nome *Ayrton Senna* foi transmitido aos seus herdeiros com exclusividade de uso, e registrado devidamente como marca, recebendo a tutela prevista às marcas notórias, o seu uso pela apelante, mesmo que não confronte em mesmo setor de atividade, fere a exclusividade concedida pela transmissão e pelo registro, assim como o significado e importância que essa marca já representa na sociedade.

4.2.1 As possíveis causas do conflitos

No corpo do relatório do Desembargador Sidney Mora destacou-se um argumento utilizado pela apelante na defesa de seu suposto direito. Esta não somente aduziu sobre a ausência de relação entre o ramo de sua atividade e o do piloto, como também arguiu ter cumprido os requisitos exigidos pelo órgão competente para o registro, a FAPESP, segundo trecho do relatório (TJPR, 2000):

Nas razões de seu inconformismo, aduz o apelante [...] que não há qualquer previsão legal que vede o registro do domínio em questão; que tem direito ao uso do nome de domínio **por tê-lo registrado primeiro junto ao FAPESP**; que o registro dos nome de domínio são regulados pela resoluções nºs 1 e 2 do Comitê Gestor da Internet do Brasil (órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia) ambas datadas de 15/04/98, sendo que tais resoluções não instituíram nenhuma nova norma de direito marcário, só preocupando-se com a isenção de responsabilidade da FAPESP em relação à marca registrada; *(grifo nosso)*

Ou seja, a apelante demonstrou ter preenchido o requisito imposto pela FAPESP, qual seja o da ordem de chegada (*"first come, first served"*), já mencionado anteriormente, e que, portanto, tinha o direito ao nome.

Como demonstrado, este critério apresenta-se como o causador deste e

inúmeros outros conflitos similares. Pois um critério que permite que qualquer um possa registrar qualquer nome, sem avaliar os possíveis choques decorrentes, faz com que somente após os prejuízos causados as medidas cabíveis possam ser tomadas, enquanto o ideal seria já prevenir esses males, e impedi-los de início.

Até mesmo nomes que designam estados, comunidades e pessoas, se tornaram alvo. E são, em grande parte, usados por pessoas completamente alheias (por exemplo: um estadunidense possuidor de *Brasil.com*) (CHANDER, 2003, p. 37). Assim, essas pessoas, que em nada estão relacionadas aos reais proprietários dos nomes, além de gerenciarem as influentes informações na *Internet*, conseguem vendê-los por valores exorbitantes no mercado altamente rentável de nomes de domínio.

Sem contar que “uma política que favorece ‘quem chega primeiro’ irá obviamente privilegiar a geração atual às custas das gerações futuras” (CHANDER, 2003, p. 55), porque os melhores espaços já terão sido apanhados, recriando a desigualdade que existe atualmente nos espaços cibernéticos.

Vale ressaltar que o maior detentor de nomes de domínio é os Estados Unidos da América, seguido por países europeus. Esse fato não é mera coincidência, pois, sendo os países de mais recursos, influência, mercado e economia, criadores das maiores empresas e marcas, jamais foi permitido que um país de riquezas médias, ou baixas, sequer competissem com eles (CHANDER, 2003).

4.2.2 Das possíveis soluções

Desta maneira, uma das teses criadas como alternativa para a forma de registro dos nomes de domínio, e que é defendida para suprir o utilizado “*first come, first served*” e solucionar esta desigualdade, é a que considera os nomes de domínio como recursos globais, aqui brevemente explicada por Anupam Chander (2003, p. 73) com propriedade:

Na era pós-colonial, as nações em desenvolvimento preocupavam-se com o fato de que os países ricos poderiam vir a dominar os recursos que até então não eram reivindicados por qualquer soberania. [...] Por conseguinte, propuseram tentativas para estabelecer regimes jurídicos internacionais que impediriam o domínio unilateral desses espaços comuns globais. No lugar de uma regra de *res nullius*, onde o recurso permanece sem ser reclamado porque está indisponível, defenderam a regra de *res communis*, que exija qualquer uso que

beneficie a humanidade. Como *res nullius*, o recurso não pertence a ninguém; como *res communis* pertence a todos. Os sistemas de bens de uso comuns globais avançaram na medida em que reconheceram que a adoção da *res nullius*, uma abordagem baseada em primeira posse, traria vantagens para alguns países em detrimento de outros.

Então, quando considerado um bem de todos, e não bem de ninguém, a forma da distribuição terá que obedecer o princípio de trazer vantagens à humanidade, permitindo que também os com menos recursos sejam enfim contemplados, e que as marcas, ou nomes próprios, de outros, não sejam usados por terceiros alheios, de forma a causar conflitos.

Outra solução apresentada seria vincular o Comitê Gestor e a FAPESP ao INPI, de forma que, trabalhando em conjunto, esse registro de nome que corresponde a marca alheia seria evitado, estabelecendo um procedimento administrativo específico, prévio ao registro de nomes de domínio, no qual caiba oposição por terceiros, ensejando em uma possível anulação. Além disso, essa vinculação facilitaria uma futura inserção na Lei de Propriedade Industrial, de extensão da proteção às marcas no âmbito cibernético (ARANOVICH, 2005).

Para Ubirajara Custódio (2001) uma resolução cabível seria, já mencionado anteriormente, responsabilizar a FAPESP pelo registro, impondo a este órgão uma fiscalização prévia quanto a procedência do nome que se pretende registrar, para que, se chocando com uma marca registrada, fosse exigida a comprovação da titularidade sobre a marca, ou a autorização do titular, para que o registro fosse concedido, ou se houvesse desconfigurada a concorrência desleal. Pois, como já mencionado, não necessariamente porque uma marca foi registrada, todo e qualquer uso se configura em um possível prejuízo ao titular da marca, ou em má-fé, pois os ramos comerciais podem ser distintos.

CONCLUSÃO

Conforme abordado neste trabalho, o estabelecimento empresarial na sua forma completamente imaterial se mostra bastante significativo nos dias atuais, sendo um fator importante que agrega valor a um estabelecimento empresarial físico; e mesmo quando exclusivamente existente no mundo cibernético, estes estabelecimentos virtuais se apresentam de forma organizada, lógica e estratégica, possuindo eles mesmos outros bens, como as marcas.

Estes sinais distintivos, agora mais amplamente difundidos na sociedade devido ao alcance da *Internet*, exercem plenamente sua função como marca independentemente de serem patrimônio integrante de um estabelecimento apenas virtual, ou material; pois conferem credibilidade e confiabilidade em um produto ou serviço, se tornando um atrativo de clientela.

Desta forma, há que se falar na alienação de um estabelecimento imaterial levando em conta a marca como um bem relevante quando da sua valoração. E este fator demonstra a necessidade de uma atenção maior voltada as marcas no âmbito da *Internet*, tendo em vista o risco de oportunistas que procuram se utilizar dos símbolos já consideravelmente conhecidos, como o nome sob o qual registram seus espaços cibernéticos, para, assim, difundirem seus produtos gozando das vantagens dessas marcas.

Então, diante do quadro atual, no qual o conflito entre marcas e nomes de domínio é fato concreto e crescente, o caso apresentado é apenas ilustração de inúmeros outros semelhantes, e por essa razão criou-se o questionamento quanto a uma solução. Quais as medidas cabíveis mais sensatas e eficazes para se alterar a presente situação.

Deve-se notar, também, a importância que um nome de domínio apresenta nos dias de hoje, e não somente para um estabelecimento empresarial, mas também perante a sociedade. Esses nomes representam espaços onde as pessoas buscam entretenimento, produtos e, acima de tudo, informações. Um sujeito proprietário desse espaço detém o controle sobre as informações que serão prestadas, imagens e ideias que serão ofertadas ao público. A influência destes é tão visível que já se tornaram um mercado autônomo, o mercado dos nomes de domínio.

Porém, o critério usado para a concessão dos nomes domínio é o de chegada: “quem chega primeiro é atendido primeiro” (*“first come, first served”*), o que permite que marcas de terceiros sejam usadas como nomes de domínio.

Conquanto aparente ser um critério justo, já que, em tese, permite que qualquer um, em qualquer lugar, possa constituir um nome de domínio; o que realmente ocorre é uma réplica da realidade no mundo dos *bites*, pois, que, sempre os primeiros a chegarem serão os de mais recursos e influência, deixando os menos afortunados por último, e novamente a disparidade na distribuição de riquezas se fará presente em uma realidade que se tinha chance de fazer diferente.

Por essa razão se mostra necessário tomar uma medida que altere essa situação, trazendo soluções mais eficazes, e, principalmente, que já impeçam, de antemão, novos conflitos. Pois o ideal não é meramente resolver cada caso concreto, cancelando registros que foram realizados de forma indevida, mas sim fazer com que sequer iniciem. Deve-se sanar o problema na sua origem, e não apenas nos seus “efeitos finais”, quando já atingiu e prejudicou terceiros.

Mas, para que haja a possibilidade desta prevenção, é imprescindível uma legislação pertinente, mais bem detalhada, que estabeleça mecanismos de defesa para terceiros, e, especialmente, modifique o critério da ordem de chegada, seja impondo outros requisitos conjuntamente, seja pela adoção de outro critério.

É interessante, também, uma alteração que preveja uma interligação entre os órgãos pertinentes para cada registro, qual seja o INPI para as marcas, e a FAPESP (juntamente como o Comitê Gestor) para os nomes de domínio. Pois que, enquanto seguirem desvinculados estes órgãos, os conflitos provavelmente persistirão.

Assim, quando o mecanismo legal para o registro for mais eficiente, inserindo o dever, ao órgão, de fiscalizar a possível colisão com uma marca registrada, e exigindo que para a efetiva concessão do registro a concorrência desleal deva estar descaracterizada, haverá, então, um fortalecimento da proteção àquele que concebeu o sinal distintivo; um dos princípios que regem o Direito a Propriedade Industrial.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA JUNIOR, José Roberto de. *Concorrência Desleal: Atos de imitação não confusivos*. 2014. 50 f. Monografia (Pós-graduação) – Programa de Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual, Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <https://www.academia.edu/9391605/CONCORR%C3%84NCIA_DESLEAL_ATOS_DE_IMITA%C3%87%C3%83O_N%C3%83O_CONFUSIVOS>. Acesso em: 07 set. 2016.
- ARANOVICH, Natália de Campos. O Registro de domínios no Brasil e a proteção das marcas no âmbito da Internet. *Revista de Direito Privado*, n. 4, p. 127-158, out./dez. 2000. Disponível em: <http://www.aranovich.adv.br/sites/default/files/artigos/O_Registro_de_dominios_no_Brasil_e_a_Protecao_das_Marcas_na_Internet.pdf>. Acesso em: 01 set. 2016.
- BARBOSA, Denis Borges. *A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial*. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/inpi_doutorado/cup1.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2016.
- _____. *Propriedade Intelectual: A aplicação do Acordo TRIPs*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 29 de agosto de 2016.
- _____. *Decreto nº 635 de 21 de agosto de 1992*. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em 20 maio. 2016.
- _____. *Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm>. Acesso em: 20 maio 2016.
- _____. *Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994*. Disponível em: <<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109761/decreto-1355-94>>. Acesso em 20 maio 2016.
- _____. *Decreto nº 2.498, de 13 de Fevereiro de 1998*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2498.htm>. Acesso em: 20 maio 2016.

BRASIL. *Decreto nº 75.572 de 8 de abril de 1975*. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em 30 ago. 2016.

_____. *Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 19 maio 2016.

_____. *Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 02 set. 2016.

_____. *Resolução do Comitê Gestor da Internet do Brasil de nº 01, de 15 de abril de 1998*. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/sedetec-intranet/pagina/eitt/download/registro/resolucao_cg1.pdf>. Acesso em 20 maio 2016.

_____. *Resolução do Comitê Gestor da Internet do Brasil de nº 02, de 15 de abril de 1998*. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/sedetec-intranet/pagina/eitt/download/registro/resolucao_cg2.pdf>. Acesso em: 20 maio 2016.

CARVALHO, Rodrigo Benevides de. A Internet e as Relações de Consumo. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (Org). *Internet O Direito na Era Virtual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 95-109.

CHANDER, Anupam. Domínio no Espaço Cibernético. In: LEMOS, Ronaldo (Org.). *Conflitos sobre Nomes de Domínio*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 31 – 133.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*, v. 3. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

_____. *Curso de Direito Comercial: direito de empresa*. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

COSTA, Dahyana Siman Carvalho da. *Concorrência desleal*, 2011. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9121>. Acesso em: 07 set. 2016.

CUSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Os Conflitos entre Marcas e Nomes de Domínios de Internet no Direito Brasileiro. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (Org). *Internet O Direito na Era Virtual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 83-93.

DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. *Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro. São Paulo: Renovar, 2001.

FRANCIULLI, Maria Cláudia Soeiro. *A importância de um sistema forte de proteção de patentes para os países em desenvolvimento*, 2014. Disponível em: <<http://dalmazzoecastro.com.br/a-importancia-de-um-sistema-forte-de-protecao-de-patentes-para-os-paises-em-desenvolvimento/>>. Acesso em: 29. ago. 2016.

FRANCO, Vera Helna de Mello. *Manual de Direito Comercial*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: Comentários à nova legislação sobre marcas e patentes*. 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

GUSMÃO, Mônica. *Lições de Direito Empresarial*. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

GONTIJO, Cícero. *As transformações do sistema de patentes, da Convenção de Paris ao acordo TRIPS: A posição brasileira*, 2005. Disponível em: <http://www.fdcl-berlin.de/fileadmin/fdcl/Publikationen/C_cero-FDCL.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2016.

KAMINSKI, Omar. Conflitos sobre nomes de domínio: a experiência com o Judiciário Brasileiro. In: LEMOS, Ronaldo (Org.). *Conflitos sobre Nomes de Domínio*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 242 – 271.

LORENZETTI, Ricardo L. *Comércio Eletrônico*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. *A Lei da Propriedade Industrial Comentada*. São Paulo: LEJUS, 1999.

MAMEDE, Gladston. *Empresa e Atuação Empresarial*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

NEGRÃO, Ricardo. *Manual de Direito Comercial e de Empresa: Teoria geral da empresa e direito societário*. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

NOVAK, Matt. *5 Domain Name Battles of the Early Web*, 2014. Disponível em: <<http://paleofuture.gizmodo.com/5-domain-name-battles-of-the-early-web-1660616980>>. Acesso em: 02 set. 2016.

PERRUCI, Felipe Falcone. Existe um estabelecimento empresarial virtual?. *Revista da Faculdade de Direito Milton Campos*, Belo Horizonte, v. 13, p. 421-436, anual, 2006.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. *A marca de alto renome e a marca notoriamente reconhecida*, 2007. Disponível em: <<http://nbb.com.br/pub/propriedade20.pdf>>. Acesso em 19 maio 2016.

RÜCKER, Bernardo. *Aspectos jurídicos do domínio de Internet*, 2002. Disponível em: <<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/3615-3609-1-PB.htm>>. Acesso em: 01 set. 2016.

SANCHEZ, Michelle Ratton. O comércio eletrônico e os acordos da Organização Mundial do Comércio. In: LEMOS, Ronaldo (Org.). *Conflitos sobre Nomes de Domínio*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 205 – 241.

SANTIAGO, Emerson. *GATT*, 2011. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/economia/gatt/>>. Acesso em: 29 ago. 2016.

SIQUEIRA, Luiz Felipe Vireira de. A influência da Internet nos estabelecimentos empresariais. *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, XIV, n. 88, Maio, 2011. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9505&revista_caderno=17>. Acesso em 26 maio 2016.

TADDEI, Marcelo Gazzi. *O estabelecimento empresarial e suas repercussões jurídicas*, 2009. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6145>. Acesso em 26 maio 2016.

TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. *Processo nº 1999.00.12.328-2*. Disponível em: <<https://www.tjpr.jus.br/consulta-2o-grau-nova>>. Acesso em: 21 ago. 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. Domínio ayrtonsenna.com.br deve ser de propriedade da empresa da família do piloto. *Revista Jus Navegandi*, Teresina, ano 5, n. 47, nov. 2000. Disponível em: <<https://jus.com.br/jurisprudencia/16351>>. Acesso em: 21 ago. 2016.